

UNIVERSITÉ DE GENÈVE - FACULTÉ DE DROIT

LE CONTRAT DE LICENCE

*Problèmes juridiques soulevés
par certaines clauses du contrat de licence*

THÈSE

présentée à la Faculté de Droit de l'Université de Genève
pour obtenir le grade de Docteur en Droit

par

Giovanna MODIANO
de Genève

Thèse No 633

1978

GENÈVE
LIBRAIRIE DROZ S.A.
1979



Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41545901_0033

Le contrat de licence

(problèmes juridiques soulevés par certaines clauses du contrat de licence)

TRAVAUX DE DROIT, D'ÉCONOMIE,
DE SOCIOLOGIE ET DE SCIENCES POLITIQUES

No 115

COLLECTION DIRIGÉE PAR GIOVANNI BUSINO

UNIVERSITÉ DE GENÈVE - FACULTÉ DE DROIT

LE CONTRAT DE LICENCE

*Problèmes juridiques soulevés
par certaines clauses du contrat de licence*

THÈSE

présentée à la Faculté de Droit de l'Université de Genève

pour obtenir le grade de Docteur en Droit

par

Giovanna MODIANO

de Genève

Thèse No 633

GENÈVE

LIBRAIRIE DROZ S.A.

1979

La faculté de droit autorise l'impression de la présente dissertation sans entendre émettre par là aucune opinion sur les propositions qui s'y trouvent énoncées.

Genève, le 7 février 1978.

Thèse No 633

Le Doyen a.i. :

Ch.-A. JUNOD



Copyright 1979 by Librairie Droz S.A., Geneva (Switzerland)

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or translated in any form, by print, photoprint, microfilm, microfiche or any other means without written permission from the publisher.

PRÉFACE

Parmi tous les traités du droit de la propriété intellectuelle, le contrat de licence, et notamment celui qui porte sur un brevet, est certainement l'un des plus importants et des plus complexes.

Celui qui se décide à concéder à un tiers l'usage d'une invention, de même que le futur licencié, ne songent que rarement à tous les problèmes juridiques, économiques ou cartellaires qui peuvent se poser, tant en vertu des dispositions nationales qu'en application du droit international.

Sans tomber dans le travers de ceux qui entendent tout prévoir dans une convention et bien qu'appréciant la règle de la référence, en cas de lacune, aux principes généraux, il nous faut admettre qu'un contrat de licence, pour permettre une collaboration utile, doit contenir toute une série de précisions. On ne saurait se contenter des « essentialia » que sont d'une part l'autorisation d'usage de l'invention et d'autre part la fixation de la rémunération.

La loi suisse est extrêmement brève en ce qui concerne l'octroi de licence de brevet, l'article 34 LB prévoyant simplement que le déposant ou le titulaire du brevet peuvent autoriser des tiers à utiliser l'invention. La jurisprudence ne s'est occupée que de quelques problèmes spéciaux comme celui des conséquences de la nullité du brevet après une cession ou une licence, celui de l'obligation d'exploiter et celui de la nature juridique de la licence. La doctrine, elle, s'est livrée à des études plus étendues tenant compte des nombreux problèmes que pose la pratique.

Si l'on cherche à caractériser le contrat de licence, on ne saurait trop insister sur la solidarité étroite qui, dans de nombreux cas, unit ses partenaires, l'intérêt commun que partagent ceux-ci pour le meilleur et pour le pire ; la confiance qui doit présider à leur activité, de telle sorte qu'on peut parfois les comparer à des époux. Ainsi, si par suite de circonstances, même objectives, la *vie commune* n'est plus possible il peut être mis un terme au contrat de licence sans délai impératif.

La nature très spéciale de ce contrat vient aussi des risques attachés à l'existence, soit à la validité du brevet dont l'utilisation est accordée. La précarité du droit au brevet, la connaissance relative de l'état de la technique même après des recherches approfondies, fait que les partenaires de bonne foi sont amenés à partager les risques juridiques que le brevet porte en lui.

Même si un brevet est déclaré nul, il n'a pas moins existé sur le papier, il a pu porter des fruits, impressionner les concurrents, le public, assurant ainsi au titulaire et au licencié des avantages appréciables. La jurisprudence suisse a tenu compte de cette situation de fait et négligeant les solutions qui sembleraient s'imposer sur un plan purement juridique, elle s'est basée jusqu'ici essentiellement sur la réalité économique.

Les liens qui unissent en général les partenaires d'un contrat de licence

excluent en principe qu'ils se livrent à des actes de concurrence, du moins dans le domaine couvert par le contrat. Il est logique qu'ils se communiquent toute amélioration, tout perfectionnement que l'un d'eux peut avoir réalisé, qu'une option soit accordée au co-contractant pour toute nouvelle invention concurrentielle. Il est fréquemment contraire aux règles de la bonne foi qu'un licencié attaque en nullité le brevet qui est à la base du contrat.

Mais si les principes que nous venons de rappeler correspondent à une conception classique dans notre pays, il n'en est pas toujours de même ailleurs. En effet, à cet égard le contrat de licence pose toute une série de questions que les contractants ignorent trop souvent. La prise en considération de règles étrangères s'impose parfois à propos des dispositions anti-trust américaines, cartellaires allemandes, pour ne citer que les plus connues ainsi que des règles du Marché Commun, soit du Traité de Rome qui semblent parfois dans leur interprétation jurisprudentielle de la Cour de Justice de Luxembourg mettre en cause l'existence même des lois de propriété industrielle. Les restrictions à la concurrence, aux redevances découlant du contrat, sont fréquemment contestées au sein du Marché Commun ; il est donc indispensable qu'un travail sur la licence de brevet attire l'attention sur des problèmes que ne peuvent négliger ceux qui songent à conclure un tel contrat.

L'importance économique de la licence est telle sur le plan national et international qu'une étude systématique apparaît a priori des plus utiles. Depuis l'excellente thèse Ramseyer parue en 1948, on n'a guère écrit en Suisse de monographie à ce sujet. C'est le mérite de Mlle Giovanna Modiano d'avoir préparé ce travail pendant de longues années, bénéficiant d'une connaissance personnelle du sujet grâce à l'activité qu'elle a réalisée dans une entreprise industrielle et des études qu'elle a faites ensuite à l'Université de Genève, sans parler de son activité au Barreau de cette ville. Etudiant tour à tour le droit suisse, le droit international privé, elle a ensuite examiné le problème du recours à l'arbitrage en cette matière. L'auteur de cette étude a fait un long détour dans les pays du Marché Commun pour examiner ensuite le Traité conclu entre la Suisse et la CEE. Arrivée au terme de son travail, constatant la pauvreté des dispositions de la loi suisse sur la licence de brevet, signalant d'autre part les nombreux problèmes que la jurisprudence, mais surtout la doctrine, s'efforcent de résoudre, rappelant l'influence croissante de l'application du Traité de Rome et de plus les questions délicates que posent les pays en voie de développement, l'auteur s'est demandé s'il convenait de modifier les dispositions de la loi suisse concernant le contrat de licence. A juste titre, elle estime qu'il y a lieu d'attendre que les évolutions se soient manifestées de façon plus précise.

Nous pensons que les problèmes qui se posent dans le tiers monde ont un caractère politique, économique ou social et ne ressortissent pas à la technique du brevet. Quant au Marché Commun, il conviendra de voir si au cours des années qui viennent il réalise une sorte de territoire national au sein duquel les barrières juridiques pourront disparaître comme les barrières douanières.

On sait que la Suisse vient de modifier sa loi sur les brevets de façon très importante pour l'adapter à la Convention de Munich sur les brevets européens. Cette modification a été réalisée dans un temps record (alors que les lois fédérales sur les marques, sur le droit d'auteur et sur les dessins et

modèles industriels attendent toujours une révision), sans empiéter sur les problèmes que traite l'auteur de ce travail. Ainsi l'étude de Mlle Modiano garde toute son actualité et constituera un guide utile pour tous ceux à qui la rédaction, l'interprétation et l'application du contrat de licence poseront des problèmes.

Edmond Martin-Achard,
Professeur à la Faculté de Genève.

BIBLIOGRAPHIE

- AGHINA Giorgio, Appunti in tema di brevettabilità della controversia sulla validità dei brevetti per invenzione, *Rivista di Diritto Industriale* 1973, p. 58 ss.
- ALEXANDER Willy, Brevets d'invention et règles de concurrence du Traité CEE, Bruxelles 1971 ; L'établissement du Marché Commun et le problème des brevets parallèles, *Revue trimestrielle de droit européen* 1968, p. 530 ss ; *Industrial property rights and the establishment of the European Common Market*, *Common Market Law Review* 1972, 35 ; La licence exclusive et les règles de la concurrence dans la CEE, *Cahiers de droit européen* 1973, 3 ; Note sur l'arrêt Deutsche-Grammophon, *Cahiers de droit européen* 1971, 587.
- AMIAUD A., L'apport des brevets d'invention en société, *Mélanges Marcel Plaisant*, Sirey 1959.
- ANZILOTTI, *Scritti di Diritto Internazionale Privato*, Padova 1960.
- ASCARELLI Tullio, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, 1956.
- AUBERT Jean-François, Les contrats internationaux dans la doctrine et la jurisprudence suisse, *Revue Critique de Droit International Privé*, 1962.
- AUTERI P., I contratti di licenza, *Atti del Convegno indetto dalla FAST (Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche tenutosi a Milano dal 5-7 giugno 1969*, p. 227).
- BANNERMANN R., Licensing Agreements, Interaction between trade practices Law and Industrial Property Law, *Les Nouvelles* (June 1974, p. 138 ss).
- BARRETT James W., Exclusive Licences in the EEC, *Les Nouvelles*, March 1976, p. 37 ss.
- BATIFFOL Henri, *Droit International Privé*, 4e édition, 1967 ; *Les conflits de lois en matière de contrats*, Paris, 1938.
- BEGUIN, Les entreprises conjointes internationales dans les pays en voie de développement, Genève, 1972.
- BEIER Karl-Friedrich, Patent Licence agreements under German and European Antitrust Law, *IIC*, 1972, p. 1 ss ; Note sur l'arrêt Cinzano, *GRUR Int.*, 1973, p. 565 ss ; La territorialité du droit des marques et les échanges internationaux, *Journal de droit international*, 1971, p. 1 ss ; *Warenzeichenrechtliche Aspekte Internationalen Lizenzverträge* (tiré à part), Conférence de l'AIPPI, Budapest, 1970 (Correlation between the Protection of Industrial Property and Industrial Development).
- BENEDETTI F. de, Le brevet européen : les conséquences et les risques, *CBI Informations* No 8, 1974, p. 8 ss.
- BENEDICT Martine, *Le contrat de concession de vente exclusive*, Thèse, Lausanne, 1975.
- BENTHEM J.B. van, Convention de Munich du 5.10.1973, Le brevet européen, *La Propriété Industrielle*, 1974, p. 43 ss.
- BERTIN André, *Le Secret en matière d'inventions*, Editions du Tambourinaire, Paris, 1965.
- BISCHOFF J.M. et KOVAR R., L'application du droit communautaire de la concurrence aux entreprises établies à l'extérieur de la Communauté, *Journal de droit international*, 1975, p. 675 ss.
- BLUM-PEDRAZZINI, *Das Schweizerische Patentrecht*, éditions 1959 et 1975.
- BODENHAUSEN G.H., La Propriété Industrielle et le Marché Commun, *Etudes sur la Propriété Industrielle*, littéraire, artistique.
- BOITARD Michel et DUBARRY J.C., Note dans la *Revue trimestrielle de droit commercial*, 1975, p. 477.
- BONET Georges, La Commission des Communautés Economiques Européennes et les accords de concession de licence de brevets, *Semaine Juridique*, 1976, p. 241, No 12067.
- BURST Jean-Jacques, Breveté et Licencié, *Librairies Techniques*, Paris, 1970 ; *Droit de la concurrence et contenu de contrats de licence de propriété industrielle*, *CBI Informations*, 1976, No 14.
- BYSTRICKI Rudolf, La protection de la propriété industrielle dans les pays socialistes, *Cours des BIRPI de Propriété Industrielle*, 1965, p. 62 ss.

- CAPLAN Julian, *Patent Pools*, APLA Quarterly, Vol. II, 1974, 81.
- CARABIBER Charles, *L'arbitrage international de droit privé*, 1960 ; *Cartells*.
- CASALONGA Alain, *Les brevets d'invention*, Paris, 1949 ; *Brevets d'invention, marques et modèles*, Paris, 1966.
- CAVAGLIERI Arrigo, *Trattato di Diritto Internazionale, Diritto Internazionale Commerciale*, vol. V, Padova, 1936.
- CAWTHRA B.I.C., *Patent Licence Agreements in the EC : two new decisions of the Commission, IIC*, 1975, No 4.
- CHAUVEAU L., *La protection des droits des salariés inventeurs, Etudes sur la propriété industrielle, littéraire et artistique, Mélanges Marcel Plaisant*, Sirey, 1959.
- CHAVANNE A. et AZEMA J., *Note dans la Revue trimestrielle de droit commercial*, 1974, pp. 78 et 268.
- CNUCED, *Pratiques Commerciales Restrictives*, TD/122/Suppl. 1, 1972.
- COMTE Jean-Louis, *Les brevets d'invention, rédaction et interprétation, Etude du Centre de Recherche sur le droit des affaires, sous la direction de J. Boucourechliev et J.M. Mousseiron*, p. 311 à 360.
- CORNISH W.R., *The European Patent Conventions*, *Journal of Business Law*, 1976, p. 112 ss.
- DEFALQUE Lucette, *L'apport de l'arrêt Deutsche-Grammophon à la jurisprudence communautaire*, *Revue de droit intellectuel, L'Ingénieur-Conseil*, 1973, p. 21 ss.
- DELAUME Georges R., *Clauses d'élection de for et clauses compromissaires : évolution, et gestation d'un nouveau droit américain*, *Journal de droit international*, 1975, p. 486 ss.
- DE MESTRAL, *L'obtention et le maintien du brevet (conditions de fond, exclusions et causes de nullité)*, Thèse, Lausanne, 1969.
- DEMIN Paul, *Le contrat de Know-How, Etude de sa nature juridique et du régime fiscal des redevances dans les Pays du Marché Commun*, Ets E. Bruylant, Bruxelles, 1968.
- DE NOVA Rodolfo, *La jurisprudence italienne en matière de conflits de lois de 1935 à 1949*, *Revue Critique de Droit International Privé*, 1950, p. 157 ss.
- DERAINS Yves, *Arbitrage et brevets d'invention, Droit et Pratique du Commerce International*, 1975, p. 91 ss.
- DESBOIS Henri, *Le Brevet Européen*, *Cahiers de l'ISEA*, 1972, p. 2089 ss.
- DESSEMONTET François, *Le savoir-faire industriel, définition et protection du Know-How en droit américain*, Thèse, Genève, 1974.
- DICEY & MORRIS, *The Conflict of Laws*, 9th ed.
- DONKERS Harry C., *Common Market Countries Licensing Structure*, 20-20 Foresight, Les Nouvelles, 1974, p. 112 ss.
- ELLIS J.A., *U.S. Anti-trust law and its impact on European enterprises*, USA symposium sponsored by the American Chamber of Commerce and the Practising Law Institute (Berlin, November 5-7, 1974).
- EMINESCU Yolanda, *Les droits intellectuels en Roumanie, Problèmes actuels et prospectifs du droit des inventions*, *Revue internationale de droit comparé*, 1971, p. 839 ss.
- EMINESCU Yolanda et BREBENEL Sylvia, *Aspects juridiques du transfert de technologie dans les rapports entre l'Est et l'Ouest*, 2nd Seminar on Industrial Property on Company Management, Turin, Nov. 22-24, 1971.
- ENGEL Pierre, *Traité des Obligations en droit suisse*, Neuchâtel, 1973.
- ENGLERT C., *L'invention faite par l'employé dans l'entreprise privée*, Thèse, Bâle, 1960.
- FISCHER Alex, *Das Verhältnis zwischen Kartellrecht und Gewerbliches Schutzrecht*, Thèse, Bâle, 1971.
- FINNEGAN Marcus, *Licensing Law in America : a time of trouble*, *Patents and licensing*, 1974, p. 21 ss.
- FOCSANEANU Lazar, *La jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes en matière de concurrence*, *Revue du Marché Commun*, 1975, p. 343 ss.
- FRANCESCHELLI Remo, *Nature juridique des droits de l'auteur et de l'inventeur*, *Mélanges en l'honneur de Paul Roubier*, p. 453 ss, Paris, 1961 ; *Trattato di Diritto Industriale*, Milano, 1971 ; *Brevetti d'invenzione, Idee critiche e conclusive*, *Atti del Convegno indetto dalla FAST (Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche) tenutosi a Milano 5-7 marzo 1969*, p. 307 ss.
- FRANCESCHELLI, PLAISANT et LASSIER, *Droit Européen de la Concurrence*, 1966.
- FRANÇON André, *L'arbitrage en matière de brevets et la jurisprudence*, *Revue de l'Arbitrage*, 1975, p. 143 ss.
- FRANZOSI M., *L'Invenzione*.
- FRIGNANI Aldo et WAELEBROECK Michel, *Disciplina della concorrenza nella CEE*, 1976.

- FROST George E., Patent License Provisions in General : limitations⁴ vs restrictions, *APLA Quarterly*, 1974, p. 20 ss.
- FUGATE Wilbur L., Restrictions in Field of Use, *APLA Quarterly*, 1974, p. 44-52.
- GOLDMAN B., Précis de droit commercial européen, Paris, Dalloz, 1970, 2e ed.
- GRECO Paolo et VERCELLONE Paolo, Le invenzioni ed i modelli industriali, Turin, 1968.
- GRISEL Etienne, Une procédure de renvoi préjudiciel au Tribunal fédéral suisse ? *Revue de Droit Suisse* 1977, p. 105 ss.
- GUYENOT Jean, Le régime juridique des ententes économiques et des concentrations d'entreprises dans le Marché Commun, Paris, 1971.
- GUYET Jacques et HIRSCH Alain, Rapport pour le Congrès de Stresa de la Ligue Internationale contre la concurrence déloyale, *Revue Internationale de la Concurrence*, Fascicule No 81.
- GUYET Jacques, Les importations parallèles en Suisse, *Revue Internationale de la Propriété Industrielle et du droit d'auteur (RIPIA)* 1963 et 1965.
- HAESELER Hans-Georg, U.S. anti-trust law as seen by a European licensing executive, USA Symposium sponsored by the American Chamber of Commerce in Germany and the Practising Law Institute, Berlin, Nov. 5-7, 1974.
- HAY Peter et OLDEKOP Dieter, EMI/CBS and the rest of the world : trademark rights and the European Community, *The American Journal of Comparative Law*, 1977.
- HAIGT James T., International Protection of Rights in Technology, Symposium Private Investors abroad 1966 International & Comparative Law Center, p. 173.
- HIRSCH Alain, La loi fédérale sur les cartels et organisations analogues, IVE journée juridique, 10.10.1964, Mémoires publiés par la faculté de droit de Genève, Genève, 1965 ; L'Accord entre la Confédération suisse et la CEE confère-t-il des droits aux particuliers ?, *Cahiers de droit européen*, 1974, p. 194 ss.
- HIRSCH, IMMENGA, KOHLER, Les règles de concurrence dans l'accord (de libre échange) entre la Confédération suisse et les Communautés Européennes (CEE & CECA), *Revue Internationale de la Concurrence*, 1974, p. 72 ss.
- HOMBURGER Eric, Zur international kartellrechtlichen Situation der Schweiz unter besonderer Berücksichtigung des Freihandelsvertrag mit die EWG, *Revue Suisse de Jurisprudence*, 1972, p. 337 ss ; Licensing in Switzerland, *International Licensing Agreements*, 2nd ed., 1973 ; Zur Tragweite von art. 23 des Freihandelsabkommen zwischen der Schweiz und der Europäischen Gemeinschaften, *Revue Suisse de Jurisprudence*, 1975, p. 42 ; voir également les observations de Homburger dans *Revue Internationale de la Concurrence*, 1974, p. 72 ss.
- JOHANNES Hartmut, La propriété industrielle et le droit d'auteur dans le droit des Communautés européennes, *Revue trimestrielle de droit européen*, 1973, p. 370 ss et 557 ss ; L'arrêt HAG de la Cour des Communautés Européennes, *Revue Internationale de la Concurrence*, 1977, p. 64 ss.
- JOLIET René, La circulation des produits brevetés en droit belge : quelques précisions critiques sur la doctrine et la jurisprudence relatives au problème dit de l'épuisement et des importations parallèles, *Revue de droit intellectuel, L'Ingénieur-Conseil*, 1974, p. 197 ss.
- KNAPP Blaise, Perspectives européennes dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, *Cahiers de droit européen*, 1974, p. 187 ss.
- KOLLER Arnold, Zur Frage der unmittelbaren Anwendbarkeit von Art. 23 des Freihandelsabkommen Schweiz/EWG, Festgabe für Henri Deschenaux, Fribourg, 1977, p. 593 ss.
- KOVAR R. et BISCHOFF J.M., L'application du droit communautaire de la concurrence aux entreprises établies à l'extérieur de la Communauté, *Journal de droit international*, 1975, p. 675 ss.
- KOVAR R. et CONSTANTINESCO V., Chronique de la Jurisprudence de la Cour des Communautés Européennes, *Journal de droit international*, 1974, p. 644 ss, et 1976, p. 218 ss.
- KÜCHLER Remigius, Gewerbliche Schutzrechte und Freihandelsverträge Schweiz-EWG, *Revue de Droit Suisse*, 1975, p. 177 ss ; Lizenzverträge im EWG Recht, *Etudes Suisses de droit européen*, 1976.
- LADAS Stephen, La législation antitrust dans le Marché Commun et notamment en ce qui concerne les accords relatifs à la propriété industrielle, *La Propriété Industrielle*, 1962, p. 250 ss ; Impact of antitrust and tax legislation on Industrial Property, *Cours des BIRPI*, 1965 ; Exploitation, Assignment, Licensing of Trade-Marks, *Cours des BIRPI de Propriété Industrielle*, Genève, 1965, p. 148 ss ; Exclusive Territorial Licenses under Parallel Patents, *IIC*, 1972, p. 335 ss ; Licensing Agreements on know-how in the USA, *IIC*, 1972, p. 184 ss ; La Propriété industrielle, facteur de développement technique et de progrès économique, *OMPI*, Genève, 1973.

- LALIVE Pierre, *Chronique de jurisprudence suisse*, Journal de droit international, 1965, p. 930 ss ; ZRS, 1962, I, p. 168 ss ; Le droit applicable au fond du litige en matière d'arbitrage, *Rassegna dell'Arbitrato*, 1977, p. 1 ss ; Les règles de conflit de lois appliquées au fond du litige par l'arbitre international siégeant en Suisse, *L'arbitrage international privé et la Suisse* (Colloque des 2-3 avril 1976), Georg, Genève ; L'application du droit public étranger, *Annuaire de l'Institut de Droit International*, 1975, Session de Wiesbaden, Vol. 56 ; L'arbitrage, *Recueil des Cours de l'Académie de la Haye*, 1967, Vol. I, p. 573 ss.
- LECOURT Robert, *Le juge devant le Marché Commun*, Etudes et travaux de l'Institut des Hautes Etudes Internationales, Genève, 1970.
- LOBATO Emmanuele, Patent and know-how licensing and antitrust law, 2nd Seminar on Industrial Property in Company Management, Turin, Nov. 22-24, 1971, p. 262-282.
- LOUIS Jacques, La protection et le transfert des nouvelles techniques dans les entreprises industrielles aux Etats-Unis, *Cahiers de l'ISEA, Série T*, No 10, p. 391 ss.
- MACHLUP Fritz, An Economic Review of the Patent System, USA Subcommittee on Patent Studies, No 15, 1958.
- MADAY D.C., Conséquences de la décision PHILIPS au sujet de la territorialité du droit des marques, *Revue suisse de la jurisprudence*, 1962, p. 17.
- MADL, *Theory of Comparative Private International Law*, A socialist approach to comparative law, L. Szabo & L. Peteri, Budapest, 1977.
- MAGNIN F., *Know-How et Propriété Industrielle*.
- MARTIN-ACHARD Edmond, *La cession libre de la marque*, Thèse, Genève, 1946 ; *Le secret en matière de know-how entre les entreprises et au sein de celles-ci*, Gottlieb Duttweiler Institut, Zürich, 1973.
- MATHELY Paul, *Le droit français des brevets d'invention*, Journal des Notaires, 1974, p. p. 377 ss.
- MAZEAUD Henri-Léon-Jean, *Leçons de droit civil*, t. I et II, Editions Montchrestien, 1966.
- McCARTHY Thomas J., Patent Grant Backs : a new look, *APLA Quarterly*, 1974, p. 67 ss.
- McNAMEE B., Territorial price discrimination under the Robinson-Patman Act, *George Washington Law Review*, 1968, p. 293.
- MEIER-HAYOZ, Contrats non prévus par la loi, *Fiches juridiques suisse*, 1134 et 1135.
- MELVILLE Leslie W., *Precedents in Industrial Property and commercial choses in action*, Sweet & Maxwell, 1965 ; *The scope of licensing in the light of prohibited monopolies-trade-marks, patents and designs*, Federal Monthly Report, 1972, May-June, p. 1 ss.
- MORERA Renzo, Les récentes orientations de la CEE en matière d'exercice des droits de propriété industrielle et de protection de la liberté de concurrence, *Droit et vie des affaires*, 1973, No 248, p. 41 ss.
- MOUSSERON J.M., *L'abus de monopole conféré par le brevet d'invention*, extrait d'*Etudes de Droit Commercial à la mémoire d'Henri Cabrillac*, Paris, 1968, p. 345-365 ; *L'obligation de garantie dans les contrats d'exploitation de brevets d'invention*, *Hommage à Henri Desbois*, Dalloz, 1974, p. 157 ss ; *Problèmes juridiques du know-how*, *Cahiers de droit de l'entreprise*, 1972, No 17 ; *Le droit du breveté d'invention* ; *Les inventions d'employés*, *Revue trimestrielle de droit commercial*, 1965, p. 547 ss.
- NEBEL Etienne, *Les contrats de recherche scientifique et technique*, Thèse, Genève, 1973.
- NEUMEYER F., *Les restrictions à la concurrence et leur réglementation dans le droit des Etats de l'AELE relatif à la propriété industrielle*, *La Propriété Industrielle*, 1964, p. 96 ss.
- NOWACKI K., *Le contrat de licence de brevet d'invention et les règles de concurrence du traité de Rome relatives au Marché Commun*, Thèse, Paris, 1972.
- OFTINGER Karl, *Jurisprudence du Tribunal Fédéral sur la partie générale du Code des Obligations*, 1970.
- OUDEMANS G., KOUIJ Ch., WOLTERBECK J., *Droits de propriété industrielle et règles de concurrence dans le Traité de Rome*, *La Propriété Industrielle*, 1960-61, p. 28 ss.
- OUDEMANS G., *Exploitation, cession et licence de marques*, Cours des BIRPI, de Propriété Industrielle, Genève, 1965, p. 122 ss.
- PEDRAZZINI Mario, *Einwirkungen der nationalen und internationalen Bestimmungen zur Gewährleistung des Freiheit des Wettbewerbs auf die gewerblichen Schutzrechte*, *Revue Suisse de la propriété industrielle et du droit d'auteur*, 1974, p. 11 ss ; *Brevetti industriali e limitazioni alla concorrenza*, *Revue de droit suisse*, 1959, Fascicule I.
- PENARD Maurice, *Les contrats de licence*, tiré à part de la *Revue économique et sociale*, Lausanne, janvier 1964, No 1.
- PERRET François, *L'autonomie du régime de protection des dessins et modèles*, Genève, 1974.

- PESCATORE Pierre, L'attitude des juridictions nationales à l'égard du problème des effets directs du droit communautaire, *Revue trimestrielle de droit européen*, 1970, p. 296 ss.
- PETITPIERRE-SAUVAIN Anne, *Droit des Sociétés et Groupes de Sociétés*, Genève, 1972.
- PETITPIERRE Edouard, Le contrat de licence de brevet dans l'actuelle jurisprudence du Tribunal fédéral, *Revue suisse de la propriété industrielle et du droit d'auteur*, 1971, p. 107 ss.
- PFAFF Dieter, Internationale Lizenzverträge in Europäischen Internationalen Privatrecht, *Aussenwirtschaftsdienst (AWD)*, Mai 1974, p. 241 ss.
- PIERGROSSI Alberto, Problems of arbitrability of patent and licensing controversies in Italian and United States Law, *International Law and Politics*, 1973, Vol. 6, p. 85 ss.
- PINSON Monique, La coopération internationale en matière de brevets et le traité de Washington du 19 juin 1970 (P.C.T.), *Economies et Sociétés, Cahiers de l'ISEA, Série No T 9*, 1972, p. 2043 ss.
- PISAR Samuel, *Les Armes de la Paix*, Denoël, Paris, 1970 ; *Transactions entre l'Est et l'Ouest*, Dunod, Paris, 1972.
- POINTET Jean-Daniel, La Suisse et l'harmonisation du droit des brevets, Thèse, Bâle, 1969.
- POINTET P.-J., La protection de l'inventeur-employé, *Journal des Associations patronales*, 1953, No 52 ; *L'Invention*, Neuchâtel, 1965.
- RAMSEYER Roger, Le contrat de licence de brevets d'invention, Thèse, Genève, 1948.
- REHBINDER Eckard, Differences in concept between European and American business regulations, *USA Symposium on the antitrust laws of the United States sponsored by the American Chamber of Commerce in Germany and the Practising Law Institute*, Berlin, Nov. 5-7, 1974.
- REYMOND C., Réflexions sur la nature juridique du contrat de joint venture, *Journal des Tribunaux*, 1975, I, p. 480 ss.
- ROBERT Jean, Note sur l'arbitrage, *Revue de l'Arbitrage*, 1976, p. 114 ss.
- ROTONDI Mario, *Diritto industriale*, 1942 ; *Droits de marque, de brevet et droit d'auteur dans le droit de la concurrence de la CEE*, *Mélanges en l'honneur de Daniel Bastian*, Vol. 2, p. 329 ss.
- ROUBIER Paul, Le droit de la Propriété industrielle, t. I (1952) et t. II (1954), Paris ; *Licences et exclusivités*, *Annales du droit français, étranger et international*, 1936, No 4 ; *Unité et synthèse des droits de propriété industrielle*, *Mélanges Marcel Plaisant*.
- RUFUS S. Day, Jr., Patent & Tying Arrangements, *APLA Quarterly*, 1974, p. 35-42 ss.
- RUSSO F., Les brevets dans l'économie, *Introduction aux Cahiers de l'ISEA, Série T No 9*, 1972, p. 2039 ss.
- SCHATZ, L'épuisement du droit du breveté, *Colloque*, Nice, 1970 ; *The exhaustion of patent rights in the Common Market*, IIC, 1971.
- SCHNITZER Adolf, *Handbuch des Internationalen Privatrechts*, 1958, t. II ; La loi applicable aux contrats, *Revue Critique de droit international privé*, 1955, p. 459 ss ; *L'arbitrage*, *Fiche juridique suisse* 946a.
- SCHWAB B., La Convention de Luxembourg : clauses économiques, *Droit et Pratique du Commerce International*, 1977, p. 46 ss.
- SECRETAN Roger, Note au *Journal des Tribunaux*, 1954, p. 341 ss sur « le droit applicable aux contrats en droit international privé suisse » ; La protection du know-how, *La Propriété Industrielle*, 1960, p. 255.
- SENA G., Brevetto e monopolio, *Rivista di diritto industriale*, 1963, p. 287 ss (*Studi in memoria di Tullio Ascarelli*), Milano, p. 2029 ss.
- SIMON-DEPITRE Marthe, *Droit International privé*.
- STAUB Kurt, Schadenersatzsprüche aufgrund von art. 85 EWGW, *Revue Suisse de Jurisprudence*, 1975, p. 42.
- STERN Richard H., A Re-examination of State Trade Secret Law after Kewanee, *The George Washington Law Review*, 1974, Vol. 42, No 5, p. 927 ss.
- STOUFFLET Jean, La compétence extra-territoriale du droit de la concurrence de la CEE, *Journal de droit international*, 1971, p. 487 ss.
- TIMBERG Sigmund, Evaluation of the American Antitrust laws from the point of view of industry, *USA Symposium on the antitrust laws of the United States sponsored by the American Chamber of Commerce in Germany and the practising Law Institute*, Berlin, Nov. 5-7, 1974.
- TOMASZEWSKI Maciej, La désignation, postérieure à la conclusion du contrat, de la loi qui le régit, *Revue Critique de droit international privé*, 1972, p. 567 ss.
- TROLLER Alois, *Immaterialgüterrecht*, Band I (1968) et Band II (1971) ; Le droit de la concurrence sur le plan européen, *La propriété industrielle*, 1962, p. 81 ss ; *Internationallizenz-*

- verträge, GRUR Ausl., 1952, p. 108 ss ; Neue belebte Diskussion über das IPR im Bereich des Immaterialgüterrecht ; Problemi attuali di diritto industriale, Studi celebrativi del XXV^o anno della Rivista di Diritto Industriale, 1977, p. 1125-1136 ; Kurzreferat über die Immaterialgüterrechte im internationalen Privatrecht (18 April 1975 in München).
- ULMER E., Die Immaterialgüterrechte im Internationalen Privatrecht, 1975.
- VALANCOGNE F., L'Invention — sa brevetabilité, l'étendue de sa protection.
- VANDERSANDEN G., La validité provisoire des ententes, Revue du Marché Commun, 1969, p. 473.
- VIDA Alexandre, Les contrats de licence en droit international privé, Revue critique de droit international privé, 1964, p. 218 ss ; Le contrat de licence en droit hongrois, L'Ingénieur-Conseil, 1970, p. 25 ss.
- VISCHER Frank, Droit International Privé, Traité de Droit Privé Suisse, I, p. 4.
- VITTA Edoardo, Corso di Diritto Internazionale Privato e Processuale, 1976.
- VON TUHR Peter, Allgemeinen Teil des Schweizerischen Obligationenrecht, t. I et II, Schulthess Polygraphischer Verlag, Zürich, 1974.
- VOYAME, Cour professé à la Faculté de Droit de Lausanne, Polycopié.
- VOUARIDEZ Roger, Sur la notion d'entrave notable à la concurrence de la loi fédérale sur les cartels et organisations analogues.
- WAELEBROECK Michel, Le droit des Communautés européennes, vol. 4, Concurrence ; L'effet direct de l'accord relatif aux échanges commerciaux du 22 juillet 1972 entre la Communauté Economique Européenne et la Confédération suisse, Annuaire de droit international, 1973, p. 113 ss ; Droits de propriété industrielle et règles de concurrence dans la CEE, Revue de Droit Intellectuel, L'Ingénieur-Conseil, 1973, p. 157 ss.
- WEEKS James K., Licensing Agreements : commercial and legal aspects, Journal of World Trade Law, 1968, p. 285 ss.
- WEINSTEIN Z., Le Droit des brevets d'invention, Delmas & Cie, 1968 ; Le procès en contrefaçon des brevets d'invention, marques de fabrique et modèles, Paris, 1961 ; Les contrats de licence des brevets d'invention, marques de fabrique et modèles, Paris, 1962 ; Le régime fiscal de la propriété industrielle, Paris, 1972.
- WEISER Gerard J., Marks under Common Market : the Commission's proposal for a group exemption for licences which exclude certain categories of agreements from the notification provision of article 85 (3) and the rules thereunder, Les Nouvelles, 1977, p. 92 ss.
- WILSON Bruce B., The antitrust laws of the USA, USA Symposium on the antitrust laws of the United States sponsored by the American Chamber of Commerce in Germany and the Practising Law Institute, Berlin, Nov. 5-7, 1974.
- WINTER Earl K. and HALLGARTEN Katherine Drew, Application of United States antitrust laws to foreign trade and commerce, Variations on American Banana since 1909, Boston College Industrial & Commercial Law Review, 1974, p. 343 à 367.
- WITTMER Jacques, Garantie et Responsabilité contractuelles en droit de brevets d'invention, Thèse, 1962.
- WYSSA Gérard, Les effets externes de l'inscription du Registre du Commerce, Thèse, Genève.
- ZÄCH Roger, Zivilrechte Folgen von Verstössen gegen art. 85 EWGW, Revue Suisse de Jurisprudence, 1974, p. 253 ss.
- ZSCHOKKE H.P., Der Entwurf der Expertkommission für ein Kartellgesetz und die gewerbliche Rechtsschutz, Revue Suisse de la Propriété industrielle et du droit d'auteur, 1960, p. 9 ss.

AUTRES PUBLICATIONS

- The American Journal of Comparative Law
- Annuaire Suisse de droit international
- APLA Quarterly (American Patent Law Association)
- Arrêts du Tribunal fédéral
- Cahiers de droit européen
- Cahiers de droit de l'entreprise
- Cahiers de l'ISEA — Economies et sociétés
- CBI Informations
- Common Market Law Reports
- Cours des BIRPI de Propriété Industrielle
- Dictionnaire du Marché Commun
- Droit et pratique du commerce international

- Droit et vie des affaires
- Fiches Juridiques Suisses
- George Washington Law Review
- International Review of Industrial Property and Copyright Law (IIC)
- International Law & Politics
- Journal des Tribunaux
- Journal officiel des Communautés Européennes (JOCE)
- Journal de droit international (Clunet)
- Les Nouvelles
- La Propriété Industrielle
- Revue de l'Arbitrage
- Revue de l'A.I.P.P.I.
- Revue de droit intellectuel — L'Ingénieur-Conseil
- Revue critique de droit international privé
- Revue de droit suisse
- Revue du Marché Commun
- Revue internationale de la Propriété Industrielle et du droit d'auteur (R.I.P.I.A.)
- Revue Internationale de la Concurrence
- Revue internationale de Droit Comparé
- Revue Suisse de Jurisprudence
- Revue Suisse de la Propriété Industrielle et du Droit d'Auteur
- Revue Trimestrielle de droit commercial
- Revue Trimestrielle de droit européen
- Semaine Judiciaire
- **Semaine Juridique**

INTRODUCTION

Une loi sur les brevets d'invention existe dans la plupart des pays, qu'ils soient industrialisés fortement ou à un moindre degré. En effet, la recherche est aléatoire et coûteuse et le meilleur moyen de protéger ses résultats reste encore le brevet d'invention.

Mais il ne suffit pas de protéger ce résultat, il faut encore le diffuser, en faire profiter ceux qui n'ont pas le moyen de financer leurs propres travaux de recherche. Il n'est pas que les petites et moyennes entreprises qui désirent exploiter les inventions d'autrui. Les grandes sociétés sont souvent intéressées tout autant à exploiter les brevets de tiers qu'à faire exploiter les leurs.

C'est ainsi qu'est apparue la licence, permettant la circulation des résultats. Cette dernière se faisant contre rémunération, la licence est devenue un moyen de valorisation du brevet d'invention.

Déjà en 1936, Roubier écrivait : « La licence est un moyen pratique pour l'inventeur d'exploiter l'invention et, en quelque sorte, de monnayer son droit ; elle est un phénomène naturel d'association de l'intelligence et de l'argent dans un système d'économie complexe et de division de travail. »¹

On sait le développement qu'a pris dans le monde la fabrication sous licence de brevet, de l'uranium enrichi aux cigarettes américaines, en passant par les produits pharmaceutiques et les produits de beauté. C'est un moyen de se lancer dans de nouvelles technologies, mais aussi de pénétrer de nouveaux marchés.

A une époque où l'on s'essaye à réglementer le transfert de technologie, que ce soit entre pays industrialisés ou encore vers des régions encore défavorisées, le contrat de licence pour l'usage de la technologie brevetée reste d'actualité.² Désir de communication, moyen de franchir les barrières idéologiques,³ meilleure répartition des richesses, le contrat de licence reste le véhicule souple par excellence, adaptable aux différentes situations nées de la vie économique.

Certes, comme toutes choses, il a évolué et ce d'autant qu'il n'est réglementé dans aucun pays — à l'exception de l'Allemagne Fédérale (et encore

¹ P. ROUBIER, « Licences et Exclusivités », 1937 (extrait des *Annales de droit commercial, français, étranger et international*, 1936, No 4).

² Ainsi que cela a encore pu être constaté au cours des journées d'étude du Comité Intergouvernemental sur la révision de la Convention de Paris pour la protection industrielle (Genève, 23-30 novembre 1976 - Doc. OMPI PR/PIC/1/2) et Genève, 21-25 novembre 1977, Doc. OMPI PR/PIC/III/3.

³ Samuel PISAR, *Les armes de la paix*, Denoël, Paris, 1970, et Transactions entre l'Est et l'Ouest, Dunod, Paris, 1972. — F.K. BEIER, « Warenzeichenrechtliche Aspekte Internationaler Lizenzverträge » (Sonderdruck aus I.A.P.I.P./M.I.E. Conference-Correlation between the Protection of Industrial Property and Industrial Development — OMKDK Technoinform, Budapest, 1970, p. 99).

n'est-ce que sous l'angle des pratiques commerciales restrictives) et de la Hongrie. Il n'est que de comparer les contrats de licence que l'on rédigeait il y a encore 10 ou 15 ans avec ceux établis actuellement pour se convaincre d'un glissement des droits du breveté vers ceux du licencié et, d'une manière plus générale, d'une répartition plus équitable des droits et obligations respectifs.

Mais il reste encore fort à faire. En effet, le contrat de licence a souvent été un moyen d'étendre le monopole conféré par le brevet à des obligations purement contractuelles ne trouvant aucun appui dans le droit de brevet (telles que l'interdiction d'exporter ou l'obligation d'approvisionnement en articles non brevetés entrant dans la composition du produit breveté). De telles pratiques, longtemps tenues pour légitimes, se voient aujourd'hui qualifiées de « restrictives » et cela explique les vicissitudes du contrat de licence au sein du Marché Commun, qui font suite à celles qu'il avait déjà connues outre-Atlantique.

Certains en sont encore à se demander en quoi ces législations — américaine ou communautaire — peuvent intéresser le praticien suisse, se disant que l'Accord conclu entre la Communauté et la Confédération le 22 juillet 1972⁴ est un accord de libre échange et que la Suisse n'est pas près de devenir membre à part entière du Marché Commun.

Sans doute. Mais bien que ne faisant pas davantage partie des Etats-Unis d'Amérique, la Suisse a déjà connu les effets des lois anti-trust.⁵ Il serait pour le moins imprudent de méconnaître aujourd'hui la portée de la législation et de la jurisprudence communautaire en matière de contrat de licence de brevet. Il faut savoir aussi qu'il existe un article 23 dans l'Accord entre la Suisse et la CEE qui impose des obligations aux ressortissants des deux parties. La présente étude tentera donc de mettre en lumière tous les éléments susceptibles de modifier la vision traditionnelle que pourrait encore avoir le praticien suisse du contrat de licence de brevet.

⁴ R.O.L.F., 1972, p. 3182.

⁵ *United States vs. Watchmakers of Switzerland Inf. Centre Inc., Final Judgment* (Jan. 22, 1964), SDNY Civil Act No 96-170, Modified Jan. 7, 1965, p. 17 No 1. (Voir à ce propos, E.K. WINTER et K. DREW HALLGARTEN, « Application of United States Antitrust laws to foreign trade and commerce — Variations on American Banana since 1909 », *Boston College Industrial and Commercial Law Review*, 1974, p. 343-367.)

TITRE I

LE CONTRAT DE LICENCE ET LE DROIT PRIVÉ SUISSE

CHAPITRE I — GÉNÉRALITÉS

Section I — Définition du contrat

S'il existe en pratique des cas de licence de marque de fabrique et autres, la forme la plus ancienne et la plus connue se présente en matière de brevets d'invention. C'est donc en cette matière qu'a été édifiée la théorie générale des licences.¹ Les règles que nous tenterons de dégager s'appliquent dans une moindre mesure au know-how² tant et aussi longtemps qu'il garde un caractère secret. Certaines d'entre elles peuvent sans doute s'appliquer aussi aux marques, mais à notre avis, il convient de dissocier brevets et marques³ quand bien même il soit courant d'en faire l'objet de licences dans un seul et même contrat (la pratique anglo-saxonne prévoit deux contrats distincts). Aussi dans ce qui suit sera-t-il fait référence presque exclusivement au contrat de licence de brevet.

La loi suisse — pas plus que les autres lois d'ailleurs — ne définit le « contrat de licence », laissant ce soin à la doctrine et à la jurisprudence. La L.F. du 21 juin 1907 disposait à l'article 9 que « le brevet peut faire l'objet d'une licence autorisant des tiers à exploiter l'invention ». On pou-

¹ P. ROUBIER, *Le Droit de la Propriété Industrielle*, 1954, t. II, No 183, p. 261.

² Ce n'est pas l'avis du Prof. J.M. MOUSSERON qui s'insurge (avec d'autres auteurs d'ailleurs) contre le rapprochement des régimes juridiques applicables d'une part aux licences de brevet et d'autre part à la licence de « know-how ». Voir J.M. MOUSSERON, « L'obligation de garantie dans les contrats d'exploitation des brevets d'invention », in *Hommage à Henri Desbois*, p. 160. Traduit communément par « savoir-faire », le « know-how » est assez difficile à définir. Il peut désigner les secrets techniques (Fabrikations-geheimnisse), une expérience des affaires (Betriebserfahrungen), du marché (Marktkennntnis), etc. C'est en raison de cette difficulté de définition que le Prof. Troller prend soin d'illustrer sa définition du know-how par toute une liste d'exemples (A. TROLLER, *Immaterialgüterrecht*, Bâle, 1962, t. II, p. 807). Compte tenu du fait qu'il s'agit d'un mot anglo-saxon, il est peut-être plus juste de recourir à la définition qu'en a donnée un tribunal américain : « Factual knowledge not capable of precise, separate description, but which when used in an accumulated form, after being acquired as a result of trial and error gives to one acquiring it an ability to produce something which he otherwise would not have known to produce with the same accuracy and precision found necessary for commercial success. » Cité par S. LADAS, dans « Licensing Agreements on know-how in the U.S. » in *ICC (International Review of Industrial Property & Copyright Law)*, Vol. 3 (1972), p. 184.

³ Nous partageons en cela l'avis de J. HAIGHT, « International Protection of Rights in Technology », Symposium Private Investors Abroad, 1966, *International and Comparative Law Center*, p. 173 ss, lequel, dans un raccourci saisissant, oppose le caractère éphémère, la précarité du brevet à la quasi-éternité de la marque (voir *infra*, note 82).

vait espérer que la L.F. du 25 juin 1954 aurait réussi une définition : il n'en est rien. L'article 34 LBI dispose : « le déposant ou le titulaire du brevet peuvent autoriser des tiers à exploiter l'invention. »⁴ Pas un mot sur les modalités de cette « autorisation ».⁵ Quant à la L.F. sur les marques de fabrique du 26.9.1890, seul son article 11 mentionne une utilisation possible par des tiers, mais assortie de restrictions : « la marque ne peut être transférée qu'avec l'entreprise dont elle sert à distinguer le produit. »

La définition du contrat de licence citée le plus fréquemment par les auteurs français est celle de Roubier : « C'est un contrat par lequel le titulaire d'un monopole d'exploitation concède à une personne, en tout ou en partie, la jouissance de son droit d'exploitation. Un contrat de cette sorte est, le plus souvent, à titre onéreux et comporte, à la charge du bénéficiaire, le licencié, l'obligation de verser une somme d'argent, en général sous la forme d'une redevance périodique. »^{5bis}

Cette définition qui traduit très bien la réalité commerciale, ne permet, toutefois, pas de comprendre qu'en accordant une licence, le breveté renonce au droit d'exclure les autres de l'utilisation de son invention. Comme nous le verrons, lorsque nous examinerons la nature juridique du droit du breveté,⁶ ce dernier, en octroyant une licence, renonce à faire valoir son droit d'interdiction à l'encontre du licencié. D'où la construction juridique admise par le Tribunal fédéral, pour lequel le contrat de licence (de marque ou de brevet) traduit l'obligation assumée par le titulaire de tolérer l'utilisation du droit exclusif par le licencié et de lui assurer de cette manière la jouissance du bien immatériel. Développée à propos du contrat de licence de marque,⁷ cette construction vaut aussi en matière de licence de brevet.

⁴ Ce qui a inspiré à BLUM-PEDRAZZINI, *Das Schweizerische Patentrecht*, 1959, Band II, p. 328, ce qui suit : « Art. 34 trifft eine kurze unvollständige Regelung des Lizenzrechts, die... zu keinen näheren ausführungen Anlass gab. »

⁵ L'Allemagne est, avec la Hongrie, à notre connaissance, le seul pays qui réglemente le contrat de licence (sections 20 et 21 du GWB en Allemagne). Pour la Hongrie, voir A. VIDA, « Le Contrat de licence en Droit Hongrois », *L'Ingénieur-Conseil*, 1970, p. 25 à 42. Dans la *loi française du 1.1.1968*, on trouve les mots « licence » — contrat de licence et licencié — mais sans jamais être définis : A l'article 29 : « ... le droit exclusif conféré par le brevet comporte également l'interdiction à tout tiers de livrer ou d'offrir de livrer à une personne non titulaire d'une licence des moyens en vue de la mise en œuvre d'une invention brevetée. » Aux articles 33, 34, 35, qui traitent de la « licence obligatoire », Aux articles 38, 39, 40, qui traitent de la « licence d'office », A l'article 42, 2e paragraphe : « un co-proprétaire ne peut concéder une licence d'exploitation à un tiers qu'avec l'accord de tous les autres co-proprétaires ou avec l'autorisation de justice. » On en déduit a contrario que le titulaire unique a le droit d'en concéder. A l'article 52, qui mentionne les mots « contrat de licence » et introduit le mot « licencié ». — La loi américaine sur les brevets prévoit, dans sa section 261 « a patent may grant, convey, an exclusive right... ».

^{5bis} P. ROUBIER, *op. cit.*, t. II, p. 261, No 183.

⁶ *Infra*, Chapitre II, Section II.

⁷ ATF 101-II-299 = JT, 1976, p. 519 ss (rés) ; 92-II-280 No 41 et arrêts cités : « Durch den Lizenzvertrag verpflichtet sich der Markeninhaber, den Gebrauch der Marke durch den Lizenznehmer zu dulden. »

Section II — L'invention

La loi suisse, comme du reste les autres lois étrangères, ne donne aucune définition de l'invention.⁸

Il faut reconnaître que ce n'est pas une chose aisée⁹ et il suffit pour s'en convaincre de lire, outre l'important chapitre que lui a consacré le Prof. Troller, quelques ouvrages détaillés d'auteurs qui ne se sont pas laissés rebuter par la difficulté.¹⁰

Franzosi fait remarquer que doctrine et jurisprudence, tant italienne qu'étrangère, utilisent en général le terme « invention » comme s'il avait toujours la même signification, alors qu'il peut en avoir plusieurs.¹¹ Franzosi en distingue cinq :

1. processus intellectuel qui donne naissance à une nouvelle connaissance (l'invention en tant que *processus intellectuel*)
2. nouvelle connaissance ou nouvelle idée produite par un processus intellectuel inventif (l'invention en tant que *nouvelle connaissance*)
3. mise en œuvre de la nouvelle connaissance (invention en tant que *mise en œuvre*)
4. résultat de la mise en œuvre de la nouvelle connaissance (l'invention en tant que *résultat*)
5. caractère que doit revêtir une connaissance déterminée pour être brevetée (l'invention comme *condition de brevetabilité*).

S'il est évident que la cinquième acception est à la base du régime des brevets d'invention, les quatre autres sont utilisées à tour de rôle ou même simultanément dans la loi, sans que la distinction entre elles s'impose. Quel-

⁸ C. ENGLERT, *L'invention faite par l'employé dans l'entreprise privée*, Bâle, 1960, p. 8 ss ; P.J. POINTET, *La protection des inventions*, Neuchâtel, 1965, p. 17 ; J.D. POINTET, *La Suisse et l'harmonisation du droit des brevets*, Bâle, 1969, p. 1 ; F. PERRET, *L'autonomie du régime de protection des dessins et modèles*, Genève, 1974, p. 29, No 22 ; R. FRANCESCHELLI, « Brevetti d'Invenzione — Idee critiche e conclusive », *Atti del Convegno indetto dalla FAST (Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche)*, Milano, 5-7 marzo 1969, p. 307-309 (312) : « ... il legislatore farebbe bene e fa bene a non definire che cosa é un'invenzione... Il legislatore non definisce che cosa é un'invenzione e questo lascia aperte tutte le possibilità verso l'avvenire. » ; P. ROUBIER, *op. cit.*, t. II, p. 57 ss.

⁹ F. MACHLUP, *An Economic Review of the Patent System* (USA Subcommittee on Patents — Study, No 15) : « A patent confers the right to secure the enforcement power of the state in excluding unauthorized persons, for a specified number of years, from making commercial use of a clearly identified invention... (p. 6) but just what an « invention » is and when it can be regarded as « novel » and « useful » is not self-evident. The question of the « correct » criteria of utility, novelty and invention have been answered in many different ways, and the courts of several countries are constantly reconsidering earlier questions. »

¹⁰ A. TROLLER, « Immaterialgüterrecht », 1968, t. 1, p. 159 ss : « Hervorragende Kenner des Patentrechts lehnen die Definition der Erfindung als unmöglich ab » (ce qui ne l'empêchera pas de dégager une définition au terme de son chapitre). Et de citer à l'appui une impressionnante série de citations, dont nous ne retiendrons que celle de P. Bolla (Mitteilungen Serie IV, p. 105) : « car si tout le monde sait ce qu'est une invention, personne encore n'a donné une définition claire de ce concept » ; M. FRANZOSI, *L'Invenzione* ; F. PERRET, *op. cit.*, notamment Nos 18, 22, 29, 31, 34 ss ; F. VALANCOGNE, *L'invention, sa brevetabilité, l'étendue de sa protection*.

¹¹ M. FRANZOSI, *op. cit.*, p. 3.

ques exemples, empruntés à Franzosi, mais transposés en droit suisse, permettront une illustration.

Ainsi à l'art. 52 LBI sous le mot « invention » sont regroupés un procédé (mise en œuvre de l'idée inventive), un produit (résultat de la mise en œuvre), un dispositif (résultat de la mise en œuvre), l'application d'un procédé (nouvelle connaissance et sa mise en œuvre) et l'utilisation d'un produit (mise en œuvre du résultat).

L'art. 2 LBI vise à exclusion de la brevetabilité les inventions contraires aux lois et aux bonnes mœurs : ici, c'est l'invention en tant que « nouvelle connaissance » et en tant que « mise en œuvre ».

L'art. 8 LBI enfin qui dispose que le brevet confère à son titulaire le *droit exclusif d'utiliser l'invention* professionnellement, vise encore l'invention synonyme de « nouvelle connaissance », de « mise en œuvre », et de « résultat ».

S'il n'existe pas de rattachement logique entre l'invention comme « critère de brevetabilité » et les autres acceptions, il reste qu'il existe un rattachement normatif : les autres acceptions n'ont d'importance en droit que si l'on présuppose la cinquième. En d'autres termes, comme le dit Franzosi, « l'invention n'est prise en considération par le droit que si elle est brevetée ou brevetable, cependant qu'elle ne l'est pas si elle n'est pas brevetable ».¹²

Peut-on se passer d'une définition ? Non, répond Perret, car « comment pourra-t-on, en effet, distinguer les inventions brevetables des découvertes scientifiques ou des méthodes qui s'adressent à l'intelligence — *Anweisung an dem menschlichen Geist* — si on ne connaît pas les propriétés fondamentales du genre auquel appartiennent ces manifestations de l'activité intellectuelle ? »^{12bis}

Nous examinerons donc brièvement l'invention non brevetable et l'invention brevetable.

Sous-Section I — L'invention non brevetable

La définition la plus courante de l'invention présente celle-ci comme une création ou comme l'effet d'un acte de création.¹³ Cette définition a été critiquée par Franzosi, car elle se bornerait à substituer au mot d'invention celui de création, qu'il faudrait donc également définir.¹⁴

Pour Perret, « le terme 'création' possède une double signification : il caractérise soit l'acte psychologique qui donne naissance à la valeur nouvelle,¹⁵ soit le résultat de cet acte, c'est-à-dire la chose créée et objectivée dans la réalité extérieure à l'inventeur. Dans son premier sens, le terme création exprime une cause, dans son second sens, un effet. »¹⁶

¹² M. FRANZOSI, *op. cit.*, p. 8, No 4 : « L'invenzione ha rilievo per il diritto quando sia brevettata o brevettabile, mentre non ha rilievo quando non sia brevettabile. »

^{12bis} F. PERRET, *op. cit.*, p. 39, No 29.

¹³ Le Tribunal fédéral qualifie aussi l'invention de « création de l'esprit humain » (ATF 43-II-523).

¹⁴ M. FRANZOSI, *op. cit.*, p. 98. Voir en particulier la note 61 et l'abondante bibliographie.

¹⁵ Entendue ici dans le sens de « l'apport de l'inventeur ».

¹⁶ F. PERRET, *op. cit.*, p. 69, No 43.

En fait, l'invention sera la réponse au problème que l'inventeur s'est appliqué à résoudre.¹⁷ Selon la définition de Roubier, c'est l'idée qui est à la base de la création. Citant une décision française de 1856, Valancogne précise qu'il faut distinguer « l'idée, sans laquelle rien de nouveau ne se serait produit » et « les moyens à l'aide desquels cette idée peut être réalisée ». C'est ce qu'il appelle « l'idée-mère » qui « réside dans le lien créé entre un ou plusieurs moyens et le résultat que l'on obtient à l'aide de ce ou de ces moyens ».¹⁸

Ceci posé, il convient de déterminer ce qu'il faut à une invention pour qu'elle soit « brevetable ».

Une manière de dégager des critères serait de prendre appui sur une définition de la brevetabilité et de procéder ensuite par élimination.

Mais on ne peut déduire de la loi seule des critères de brevetabilité. De même, si la loi exclue de la brevetabilité certaines catégories d'inventions, comme à l'art. 2 LBI par exemple,¹⁹ c'est parce qu'elles heurtent la moralité ou encore, parce qu'elles portent atteinte aux intérêts de la collectivité.²⁰ Rien à voir, par conséquent, avec la brevetabilité telle que nous nous employons à la définir.

La jurisprudence tant suisse qu'étrangère a exclu de la brevetabilité les découvertes (Entdeckung)²¹ quelle que soit leur valeur, puisqu'en l'occurrence on se bornerait à élargir le champ des connaissances en relevant ce qui existe dans la nature. En d'autres termes, la négation de la brevetabilité de la découverte procède de ce que cette dernière est définie comme le processus révélant ce qui existait déjà mais qui avait échappé à l'observation jusque là, par opposition à l'invention qui produit quelque chose qui n'existait pas encore. Franzosi critique l'ambiguïté résultant de cette définition, citant à titre d'exemple la théorie des quanta et de la relativité, qui relèveraient de l'invention en ce qu'elles sont des créations de l'esprit humain et non des révélations, mais qui, d'autre part, participent de la découverte dans la mesure où elles fournissent une explication de lois naturelles ou des propriétés de la réalité préexistante.²²

Reprenant la distinction précitée entre l'invention et la découverte, Franzosi souligne l'utilité de préciser les rapports entre elles, dans le sens que toute invention contient une découverte. Il cite à l'appui l'exemple du télégraphe fondé sur la découverte que les vibrations causées par la voix humaine sur des diaphragmes (forces) pouvaient être transmises sur des appareils reliés à des électromagnétiques (objets), ainsi qu'une série d'autres exemples mettant en évidence la relation « force-objet ». Et il en conclut

¹⁷ P. ROUBIER, *op. cit.*, t. II, p. 58, No 139.

¹⁸ F. VALANCOGNE, *op. cit.*, p. 10.

¹⁹ Art. 2 LBI. Ne peuvent être brevetées : 1. les inventions dont l'exploitation serait contraire aux lois ou aux bonnes mœurs ; 2. les inventions de remèdes et les inventions de procédés non chimiques pour la fabrication de remèdes ; 3. les inventions d'aliments, de denrées fourragères et de boissons ; 4. les inventions de substances chimiques, en tant qu'elles ne sont pas déjà exclues de la protection par les chiffres 2 et 3 ; cette disposition ne s'étend pas aux alliages.

²⁰ P.J. POINTET, *op. cit.*, p. 39-40.

²¹ ATF 95-II-581, 43-II-523, 26-II-232. Voir aussi l'impressionnante série d'arrêts français cités par F. VALANCOGNE, *op. cit.*, p. 13, n. 22.

²² M. FRANZOSI, *op. cit.*, p. 162.

que l'invention industrielle consiste dans la découverte des propriétés de choses existantes, suivie de la combinaison effective de telles choses selon les propriétés découvertes, c'est-à-dire en une découverte suivie d'une construction.²³

A part les découvertes, sont également exclues de la brevetabilité les inventions, quand bien même elles résoudreaient un problème technique, des directives qui en prescrivant à l'esprit humain un comportement déterminé, permettent à elles seules un certain résultat, sans recourir immédiatement à une force naturelle (exemples : systèmes de loterie, de comptabilité ou de sténographie, règles de jeu, méthodes d'enseignement, tables de logarithmes).²⁴

En fait, ce qui leur fait défaut dans ces cas-là, c'est « la réalisation d'un effet technique par des moyens techniques »,²⁵ c'est-à-dire la « matérialité ».

La matérialité est implicite dans le concept de construction qui est un élément constitutif de l'invention : la construction doit être industrielle et sert, par conséquent, à distinguer l'invention industrielle de celle qui ne l'est pas — et qui n'est donc pas brevetable.²⁶

Sous-Section 2 — L'invention brevetable

C'est donc à partir de « l'effet technique » qu'ont été faites des tentatives de définition de l'invention brevetable.²⁷

Les définitions, recensées par Perret,²⁸ ont mis en évidence que « l'invention brevetable est définie comme une règle — une méthode — concernant l'utilisation des forces de la nature en vue de produire un effet technique ». ²⁹ Ce qui lui permet d'ajouter : « Il ressort de cette définition plusieurs éléments : l'invention est avant tout action... Cela signifie qu'il ne suffit pas d'exposer, de connaître, mais qu'il faut encore agir, c'est-à-dire modifier un état de choses existant. Ensuite, seules les actions qui s'exercent dans le monde de la technique sont visées par les régimes des brevets d'invention. Demeurent exclues du champ d'application de la loi les règles qui concernent des phénomènes atecniques, telles que les inventions commerciales, financières ou sociologiques bref, tout ce que la doctrine et la jurisprudence qualifient de méthodes s'adressant à l'intelligence. »³⁰

La protection ne sera accordée qu'à l'invention susceptible d'application industrielle, constituant en même temps un progrès technique qui, par évi-

²³ M. FRANZOSI, *op. cit.*, p. 167.

²⁴ JT, 1970, p. 629 (résumé de l'ATF 95-II-581). Voir aussi F. PERRET, *op. cit.*, p. 51, No 35, et PMM Blatt, 1973, No 4, p. 27.

²⁵ ATF 72-I-386/JT, 1947, p. 244 ss.

²⁶ M. FRANZOSI, *op. cit.*, p. 173 ss qui distingue encore entre la « construction formelle » (ou combinaison effective d'idées pré-existantes) et la « construction matérielle » (ou combinaison effective d'éléments matériels pré-existants), la première coïncidant avec le concept de description de l'invention, cependant que la seconde s'identifie d'une part avec la mise en œuvre de l'invention et, d'autre part, avec le résultat de cette mise en œuvre.

²⁷ BLUM-PEDRAZZINI, *op. cit.*, t. 1, p. 139 : ... « die Erfindung eine Idee ist die einen technischen Fortschritt verwicklicht und sich in einem Ergebnis konkretisiert ».

²⁸ F. PERRET, *op. cit.*, p. 39, note, No 68.

²⁹ *Idem*, p. 39, No 29.

³⁰ F. PERRET, *op. cit.*, p. 40, No 29.

dence, ne peut que signifier un perfectionnement de l'état de la technique connue jusque là.

Pour Valancogne « le lien moyens-résultat » qui est, comme on l'a vu, sa définition de l'idée-mère/invention — « doit présenter un élément de discontinuité par rapport à l'état de la technique existant au moment du dépôt de la demande ».³¹ C'est justement cette « discontinuité » qui pose le problème de la nouveauté. En effet, dit Valancogne, « pour avoir une activité inventive, il faut une association d'idées éparses n'ayant encore jamais été liées entre elles... Chez l'homme de métier, il se crée des associations d'idées qui viennent automatiquement à l'esprit quand il effectue une opération industrielle et qui ne sont que des applications normales des connaissances qu'il a apprises dans l'exercice de son métier... L'activité inventive au contraire suppose qu'il se crée un lien entre deux idées qui n'ont jamais eu aucun rapport entre elles et qui jaillissent subitement et spontanément dans le champ de la conscience. Le problème posé est donc celui de la nouveauté du lien créé par l'association d'idées. »³²

On retrouve ces différents critères dans la définition de l'invention brevetable dégagée par Troller :

*« Die Erfindung in Sinne des Schweizerischen Patentrechts ist eine von einer oder mehreren Personen geschaffene Regel zur Anwendung, von Naturkräften, die im Zeitpunkt der Paten anmeldung einen erkennbaren technischen Fortschritt bewirken konnte und die damals dem Fachmann nicht nahe lag. »*³³

C'est une définition très proche qu'a dégagée le Tribunal fédéral au fil des ans : « Selon la doctrine et la jurisprudence, auxquelles la loi s'en est remise du soin de la définir, l'invention est une création de l'esprit humain qui, du point de vue technique, tend à réaliser, par une combinaison nouvelle et originale des forces de la nature, à la fois un effet utile et un progrès notable. »³⁴ Mais il convient de savoir encore ce qu'entend le Tribunal fédéral par « nouvelle et originale ... et effet utile ».

³¹ F. VALANCOGNE, *op. cit.*, p. 320.

³² F. VALANCOGNE, *op. cit.*, p. 320. A noter que ce n'est que par la loi sur les brevets du 2.1.1968 que le législateur français a introduit la notion d'« activité inventive » qui était déjà connue notamment en Allemagne et aux Etats-Unis. Mais c'est une idée qui avait déjà trouvé un écho dans certains arrêts : voir P. ROUBIER, *op. cit.*, t. 2, p. 57 à 64 (61) : « L'invention suppose un certain contenu spirituel qui ne soit pas immédiatement à la portée de tout homme de métier. Il y a un élément de difficulté vaincue par l'inventeur, qui s'apprécie par l'écart entre son invention et l'état antérieur de la technique... P. 67 : Toutefois, on ne peut passer sous silence que la plupart des auteurs et des arrêts français ont longtemps refusé de prendre en considération ce point de vue, pour cette raison qu'il ne trouverait aucun appui dans la loi. » Dans le même sens, M. FRANZOSI, *op. cit.*, p. 115. Voir Z. WEINSTEIN, *Le droit des brevets d'invention*, Paris, 1968, p. 18 à 27, qui dénonce l'imprécision et les effets souvent néfastes de la notion d'activité inventive. Voir aussi F. MAGNIN, *Know-how et Propriété Industrielle*, p. 81 ss.

³³ A. TROLLER, « Immaterialgüterrecht », 1968, t. 1, p. 164.

³⁴ ATF 95-I-581/JT, 1970, p. 629. PMM BI, 1973, No 4, p. 26. PMM BI, 1974, No 6, p. 44 ss (Extrait de la décision de la IIe Section de recours du 19.12.1972 dans la cause M. S.A. contre J.S. & Cie). ATF 43-II-523, 48-II-290 (294), 72-I-368 (370)/JT, 1947, p. 244 ss (mentionnant la notion de répétition ou Wiederholbarkeit), 74-II-127 ss, 76-I-381/JT 1951-I-151. PMM BI, 1972, No 4, p. 23 ss (28).

Ayant précisé que « pour apprécier juridiquement la nouveauté d'une invention, l'enrichissement qu'elle apporte à la technique, l'idée créatrice dont elle procède, le Tribunal fédéral comme le juge cantonal, doit s'aider des critères fournis par les hommes de métier, qui par leurs connaissances théoriques et pratiques sont seuls à même de mesurer les difficultés de réalisation rencontrées par l'inventeur », il ajoute : « pour qu'il y ait invention au sens de la loi, il faut que l'idée inventive atteigne un certain degré d'originalité qui se mesure à la possibilité qu'avait un homme de métier, possédant une bonne formation, de trouver la solution dont il s'agit. »³⁵

A lire attentivement cette définition, il semble bien que la discontinuité ne soit pas le seul critère pour qu'il y ait « idée inventive », mais que celle-ci doive, en outre, être « originale ». Que faut-il en penser ?

Nous nous permettons de renvoyer aux développements que lui a consacré Perret,³⁶ nous bornant à le citer très brièvement : « La qualification de l'idée créatrice par le critère du niveau inventif paraît être une confusion d'ordre terminologique. Dans tous les arrêts où cette conception domine, le Tribunal fédéral n'opère aucune distinction entre l'acte intellectuel, la cause dont procède la règle technique, et son résultat, c'est-à-dire l'invention telle qu'elle est extériorisée dans la réalité. Le problème que pose la double signification du terme « invention » ou « création »³⁷ est donc totalement ignorée, d'où cette formulation d'expressions tautologiques, comme par exemple « le degré d'originalité », « le niveau de l'idée créatrice ». Or de toute évidence, le critère de niveau inventif ne peut se rapporter à la cause de la création, car celle-ci est déjà qualifiée a priori... car, ou bien la règle technique dépasse ce qui était à la portée de l'homme de métier de bonne formation et elle constitue une invention, ou bien elle n'atteint pas ce niveau. »³⁸

En d'autres termes, le critère d'originalité est un jugement de valeur et il n'a donc pas sa place dans une définition qui ne devrait contenir que des critères objectifs.

Que penser par ailleurs de l'effet utile ?

Il semble bien qu'il s'agisse là d'une confusion entre le caractère technique de l'invention et l'utilité qui découle de son application. « Lorsque l'on parle de l'utilité de l'invention, on envisage cette dernière sous l'angle de son incidence sur le milieu social, c'est-à-dire en relation avec les besoins de l'humanité qu'elle est appelée à satisfaire... Résultat technique et résultat social doivent, par conséquent, être soigneusement distingués. »³⁹

Nous nous rangeons à cet avis : l'intérêt de l'invention au plan économique (abaissement des coûts de production) — socio-hygiénique (dispositif augmentant la sécurité des travailleurs) — et même esthétique, ne présente qu'un intérêt social et ne doit pas être confondu avec le résultat technique.

³⁵ ATF 74-II-132.

³⁶ F. PERRET, *op. cit.*, p. 107 ss.

³⁷ Voir *supra*, p. 11, notes 15 et 16.

³⁸ F. PERRET, *op. cit.*, p. 110. Voir à ce propos la décision de la IIe Section des recours du 9.12.1971 dans la cause X et Y contre Schlup, publiée dans le PMM BI, 1972, No 4, p. 23 ss (27). Décision du 18.12.1972 dans la cause O S.A. contre PS, PMM BI, 1973, No 12, p. 87 ss (88).

³⁹ F. PERRET, *op. cit.*, p. 55, No 36. Voir aussi p. 27, No 18.

Pour importants qu'ils soient, ces critères nous semblent exorbiter la propre définition du Tribunal fédéral, à qui il est pourtant arrivé de les prendre en considération.⁴⁰

S'il est donc incontestable que pour être brevetable l'invention doit avoir un caractère technique, on peut s'étonner que le mot « technique » ne figure pas dans la loi. Il en est ainsi de l'art. I LBI qui se borne à énoncer que « les brevets d'inventions sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement ».

Certains auteurs ont soutenu que l'utilisation industrielle présuppose un caractère technique.⁴¹ Pour le Tribunal fédéral, en revanche, l'un est indépendant de l'autre, ce qui amène à admettre l'existence d'inventions utilisées industriellement, mais dénuées de tout caractère technique, donc pas brevetables.⁴²

L'arrêt cité du Tribunal fédéral étayant cette thèse dit, entre autres, que la demande de brevet doit être rejetée, si elle n'appartient pas au domaine de la technique, parce que, par exemple, la condition de son renouvellement (*Wiederholbarkeit*) fait manifestement défaut, *encore qu'elle soit exploitable industriellement...*⁴³

L'invention n'est pas le résultat d'une opération, mais la démarche à suivre en vue d'aboutir à un résultat. Il faut que cette démarche puisse être suivie et aboutisse toujours au même résultat : c'est ce que l'on appelle le principe de la répétition ou *Wiederholbarkeit*.⁴⁴

Mais le caractère technique, à lui tout seul, ne suffit donc pas et il faut que toutes les autres conditions prévues par la loi, telles qu'elles ont été complétées par la jurisprudence, soient remplies pour qu'il soit établi que l'on se trouve bien en présence d'une invention brevetable.

Précisons enfin que la loi mentionne plusieurs catégories d'inventions. Nous avons déjà relevé l'art. 52 LBI : « La revendication ne pourra définir qu'une seule invention : ou bien un procédé, ou un produit, un moyen pour la mise en œuvre d'un procédé, ou un dispositif, ou l'application d'un procédé, ou l'utilisation d'un produit. »

Nous nous bornerons à indiquer ici que la doctrine ramène ces catégories d'inventions à deux grands types soit les brevets de produits et les brevets de procédé.⁴⁵ C'est donc à ces deux types qu'il sera fait implicitement référence dans cette étude, chaque fois qu'un contrat de licence aura pour objet un brevet d'invention.

Section III — L'inventeur

Jadis, dans certains milieux, notamment en Europe, on avait tendance à croire que l'invention, au sens absolu du terme était le fait d'hommes d'une

⁴⁰ ATF 74-II-136 à 139.

⁴¹ REIMER, ISAY et d'autres, cités par F. PERRET, *op. cit.*, p. 50, n. 120.

⁴² ATF 72-II-386/JT 1947, p. 246.

⁴³ *Idem*.

⁴⁴ ATF 72-I-370 et 95-I-581 : « Die Erfindung ist... die abstrakte Regel, deren wiederholung zu einem bestimmten technischen Erfolg führt, der gewerblicher Anwendung fähig ist. »

⁴⁵ M. FRANZOSI, p. 251 ss. F. PERRET, *op. cit.*, p. 43, No 31. Voir aussi F. VALANCOGNE, *op. cit.*, p. 321 ss.

espèce particulière : l'inventeur, généralement pauvre, tenant du bohème et du fou, génial peut-être, était le plus souvent incapable d'exploiter son invention (entendez par là, incapable de l'exploiter de manière rentable).⁴⁶

Mais la silhouette du fantaisiste-inventeur s'est graduellement estompée derrière celle des géants de l'industrie qui financent la recherche d'inventions dans des laboratoires superbement équipés, en se servant d'hommes qui font métier d'inventer. L'invention accidentelle ou miraculeuse est battue en brèche par le travail de fourmi des chercheurs qui s'ingénient à mettre le hasard en équation. Désormais, c'est le plus souvent au travail d'équipe que reviendra la paternité d'une invention. Déjà, dans son étude de 1958, Fritz Machlup l'exprimait en s'appuyant sur un ouvrage de 1940⁴⁷ et Roubier s'en faisait l'écho en 1954.⁴⁸ En Suisse, Englert⁴⁹ et P.J. Pointet⁵⁰ y faisaient allusion, suivis de Nebel.⁵¹ Il est intéressant de noter à ce propos la revalorisation de l'activité inventive à laquelle on a assisté dans les pays socialistes depuis la fin de la Deuxième Guerre Mondiale. L'inventeur-poète s'est vu remplacé par l'inventeur-fonctionnaire capable de se dépasser constamment,

⁴⁶ A. CASALONGA, *Brevets d'invention, marques et modèles*, Paris, 1966, p. 1.

⁴⁷ F. MACHLUP, *op. cit.*, p. 35-36, citant A. Kahn, « Deficiencies of American Patent Law », *American Economic Review*, Vol. XXX, 1940, p. 479 : « ... invention to-day requires more than sound mechanical sense and a tool shop. It requires thorough specialized technical training and costly equipment. ... Hence inventors are for the most part trained salaried professionals, hired to learn and work in the great laboratories provided by those who can afford them. Patents are automatically assigned to the corporation which pays the salaries and provides the facilities. Because it takes the risks, the business takes the speculative reward. Because invention is consciously cooperative, the individual inventor cannot readily be isolated as the just patentee, so that all patents are held by the collectivity, the corporation.

⁴⁸ P. ROUBIER, *op. cit.*, t. 2, No 162, p. 206 : « Dans l'industrie contemporaine, ont été de plus en plus créés au sein de l'usine des bureaux d'étude, ou des laboratoires, parfois très coûteux, où des chimistes, des physiciens, des biologistes, font des recherches spécialisées en vue du progrès industriel. Il faut dire qu'une très grande somme de moyens matériels est maintenant nécessaire pour conduire à bien une invention et les chercheurs... dans l'atmosphère de l'industrie trouvent à la fois liberté d'esprit et sécurité matérielle. »

⁴⁹ C. ENGLERT, *op. cit.*, p. 78-79 : Nous songeons notamment à l'industrie chimique et pharmaceutique. De fait, cette industrie ne connaît plus l'existence de l'inventeur qui, isolé dans son laboratoire particulier, élabore des inventions appelées à bouleverser la production industrielle.

⁵⁰ P.J. POINTET, *op. cit.*, p. 56 : « En raison des conditions économiques actuelles, du développement de la technique, du système de la grande entreprise et des moyens financiers importants qu'exige la recherche, celle-ci est de moins en moins l'œuvre d'un chercheur isolé, mais de plus en plus elle est concentrée au sein de l'entreprise.

⁵¹ E. NEBEL, *Les contrats de Recherche Scientifique et Technique*, Etudes Juridiques & Technique, Genève, 1973, p. 7 : « Le chercheur isolé devient rare ; il faut travailler en équipe, coordonner les efforts, dépouiller systématiquement des informations, utiliser des méthodes rigoureuses de calcul. » Mais contra, toujours NEBEL, *op. cit.*, p. 26 : « ... La tendance actuelle à fleurir la tombe de l'inventeur individuel est, semble-t-il, quelque peu prématurée. L'étude d'Enos sur les innovations dans l'industrie pétrolière prouve que la majorité des inventions de quelque importance dans cette industrie est l'œuvre de personnes indépendantes des laboratoires de recherche des grandes compagnies de pétrole. ... Il n'en demeure pas moins que ceux-ci (les chercheurs) se retirent de certains domaines devenus trop complexes et dont la cherté dépasse la capacité de leurs finances. Ils se concentreront probablement dans des domaines où... il s'agira de recherches plus intensives en temps qu'en argent. » Et NEBEL d'ajouter, p. 27 : « Le 'chercheur employé' dans le cadre d'une institution ou d'une entreprise est devenu le cas commun. Il y trouve un appui financier et technique favorable à la poursuite de la recherche sans avoir à en supporter les aléas financiers. »

parce que n'étant plus freiné par des contingences matérielles.⁵² Ce dernier aspect est à rapprocher de la réflexion que faisait déjà en 1940 A. Kahn.⁵³ Désormais, les chants désespérés ne sont peut-être plus les plus beaux. Il s'ensuit que certaines théories qui représentent la protection par le brevet comme la récompense couronnant les efforts de l'inventeur isolé, et par conséquent comme un stimulant de son activité inventive, sont dépassés dans tous les cas (et ils sont la majorité) où il y a eu transfert d'inventeur, de l'entreprise individuelle aux géants de l'industrie moderne, et absorption du chercheur isolé dans les équipes employées par ces derniers.⁵⁴

C'est aussi la raison pour laquelle, dans plusieurs pays, on a admis que le brevet pourrait être demandé directement par une entreprise, cessant ainsi de considérer l'invention dans la seule perspective individualiste et reconnaissant qu'elle est de plus en plus le résultat de la recherche collective d'équipes de chercheurs. C'est notamment le cas en Allemagne, France,⁵⁵ Grande-Bretagne et Suisse. L'Amérique maintient la fiction de l'inventeur, ce qui nécessite une cession écrite de l'invention par le ou les « inventeurs » à l'entreprise pour que celle-ci puisse procéder au dépôt en son propre nom.

Le profit tiré des consommateurs va à l'industrie qui l'utilisera pour couvrir ses frais de recherche et de développement (pour autant qu'elle les amortisse immédiatement), ou représentera une partie des bénéfices qui seront soit réinvestis (peut-être dans de nouveaux équipements pour la recherche et le développement) ou distribués sous forme de dividendes aux actionnaires.⁵⁶ On est loin de la thèse « la récompense à l'inventeur » !

C'est pourquoi sans doute, elle a été remplacée par la thèse que la protection du brevet est nécessaire pour stimuler l'utilisation pratique des nouvelles inventions par l'industrie.⁵⁷ Les risques pourraient être trop grands pour être courus autrement qu'à l'abri d'un droit de monopole.⁵⁸

⁵² Y. EMINESCU, « Les Droits intellectuels en Roumanie — Problèmes actuels et perspectives du droit des inventions », *Revue Internationale du Droit Comparé*, 1971, p. 839-847.

⁵³ A. KAHN, *op. cit.*, sous n. 47 : « ... For the inventors in the laboratories, the modern incentive is probably preferable to the old. These men are specialists, professionals who like their work. When society accords scientists and inventors steady income, respect, a career and a laboratory, it is safe to assume that most prefer these emoluments, facilities and associations to the uncertainties of isolated research and business adventure. » Voir aussi les réflexions de P. ROUBIER et de E. NEBEL, *supra*, n. 48 et n. 51.

⁵⁴ F. MACHLUP, *op. cit.*, p. 77, n. 273, indique à l'appui que rien qu'entre 1939 et 1955, 343.125 brevets américains, représentant 58,51 % des dépôts, ont été délivrés à des « corporations ». Par ailleurs, la « concentration économique » était clairement indiquée du fait que 38 sociétés seulement se partageaient 104.110 brevets !

⁵⁵ F. MAGNIN, *op. cit.*, p. 15, No 7 : « C'est ainsi également qu'en plusieurs pays, le législateur, cessant de considérer l'invention dans la seule perspective individualiste traditionnelle et s'inclinant devant le fait qu'elle devient de plus en plus l'œuvre collective d'une équipe de chercheurs appointés par l'entreprise dont ils font partie, travaillant selon ses directives, a admis que le brevet pourrait être délivré directement à cette entreprise. Telle est, notamment, l'une des innovations de la loi française du 2.1.1968. »

⁵⁶ F. MACHLUP, *op. cit.*, p. 77.

⁵⁷ VOYAME, *Cours de Propriété Industrielle professé à la Faculté de droit de Lausanne*, polycopié, p. 53 : « L'institution du brevet ne répond pas seulement à un postulat d'équité envers l'inventeur. Elle contribue également au bien-être général en favorisant le progrès technique. » Dans le même sens, J.D. POINTET, *op. cit.*, p. 3 et bibliographie citée à la note (7). S. LADAS, « Exclusive Territorial Licences under Parallel Patents », in *IIC*, 1972, p. 345 : « The pragmatic approach to the patent law is that a patent is granted... not as a reward for

Section IV — Les raisons de conclure un contrat de licences

Si l'image de l'inventeur-poète s'est vue remplacer aussi par celle de l'inventeur-entrepreneur, il n'en reste pas moins que ces derniers n'ont pas tous et toujours les moyens nécessaires à mettre l'invention en œuvre.

Outre le fait que le génie ne va pas nécessairement de pair avec les qualités pratiques de simple organisation, on connaît l'importance croissante des réseaux de distribution. Il ne suffit pas de fabriquer, même en grandes séries. Il faut encore savoir vendre.⁵⁹

Ce sens pratique, ces moyens, seront l'apport de l'industriel qui n'aura pas peur de creuser les idées parce qu'un certain flair de même que le sens des affaires, l'auront encouragé à tenter l'investissement nécessaire pour la mise au point et le lancement de la nouveauté, et ce d'autant qu'il jouira de la protection conférée par le brevet.⁶⁰

Invention et capital décident donc de s'unir pour le meilleur et pour le pire et à cet effet, concluent un contrat de mariage : c'est la licence.

Mais il n'y a pas que cela. Si l'idée de départ est de trouver un moyen de réaliser l'invention et si, dans de nombreux cas, le produit en question peut n'avoir qu'un marché limité, la licence sert de plus en plus de support à une politique d'expansion économique.⁶¹

IV. I. Les motifs du donneur de licence

Quelles sont les raisons autres que celles sus-mentionnées qui poussent le titulaire d'un brevet à en accorder licence ? Les réponses à une enquête effectuée aux Etats-Unis en 1968 par le National Industrial Conference

his discovery but in order to encourage investment in research... This encouragement is two-fold : It encourages the disclosure of inventions... on the other hand it permits capital and, indeed, speculative capital responding to risks and ventures to back the introduction of a new invention... » M. PINSON, « Le problème actuel des brevets d'invention dans le monde », La coopération internationale en matière de brevets et le traité de Washington du 19 juin 1970 (PCT), *Economies et Sociétés, Cahiers de l'ISEA*, Série T, No 9, 1972, p. 2043 ss (2044) : « Le brevet, considéré encore au siècle dernier comme un privilège accordé à l'inventeur pour l'inciter à divulguer le résultat de ses recherches, a vu son rôle évoluer à la suite des progrès rapides du développement des échanges internationaux. Il a pris des dimensions nouvelles, devenant de plus en plus un élément de la politique industrielle des entreprises et un moyen de conquérir de nouveaux marchés. »

⁵⁹ F. MACHLUP, *op. cit.*, p. 36, citant à l'appui A.T. Hadley : « The patent, by making the gain a permanent one, makes it safe for the capitalist to develop a new process. This is the real justification of the system. The American theory that the patent is a reward for inventions and the English theory that it is a reward for the disclosure of the invention to the public both fail to touch the true grounds on which the patent right has grown up. It has established itself not primarily as a stimulus for invention or for disclosure, but for the utilization and development of new methods requiring the investment of capital and the guarantee which shall make such investment possible. »

⁵⁹ P. ROUBIER, *op. cit.*, t. 1, p. 6 : « ... dans le monde économique actuel, les qualités exigées pour le lancement d'une affaire sur le marché n'ont à peu près rien de commun avec les qualités requises chez un créateur intellectuel ou artistique. »

⁶⁰ Voir *supra*, n. 58, et S. LADAS, « Licensing Agreements on Know-How in the U.S. », in ICC, 1972, p. 190 : « A licensee will not pay as much for unpatented know-how as for a patent. No protection against the whole world is involved in know-how. The secret may leak out. »

⁶¹ A. PETITPIERRE-SAUVAIN, *Droit des Sociétés et Groupes de Sociétés*, Genève, 1972, p. 14 : « ... une filiale peut aussi être créée pour s'occuper d'une partie accessoire de la production ou de l'exploitation d'un brevet ou licence particulière. »

Board,⁶² sont, croyons-nous, valables encore aujourd'hui et applicables à tous les pays exportateurs de technologie. En voici quelques-unes : a) nous avons été contactés par des licenciés potentiels intéressés ; b) d'autres violaient nos brevets et la concession de la licence a eu lieu dans le cadre d'un règlement amiable ; c) pour obtenir des royalties ; d) nous ne pouvons utiliser la technologie commercialement, mais le licencié le peut ; e) afin d'assurer une publicité directe et indirecte ; f) dans le cas de nouveau produit, une licence permet une meilleure commercialisation ; g) échange de technologie et de know-how ; h) premier pas vers une prise de participation.

Comme on le voit, les raisons données sont à la fois complémentaires et se recoupent. L'ordre dans lequel nous tâcherons de les grouper ne vise donc pas à suggérer une quelconque prééminence des unes par rapport aux autres.

Parmi les objectifs que peut se fixer une entreprise désirant exploiter sa technologie, on peut citer :

1. Consolider les réserves de l'exportation,
 2. Accroître les revenus au moyen de l'exploitation à l'étranger de ses brevets, marques et know-how,
 3. Pénétrer par ce moyen des marchés vers lesquels l'exportation est impossible ou prohibitive, et si possible, les contrôler, c'est-à-dire s'y tailler un monopole,
 4. Acquérir le know-how ainsi que le résultat de recherches faites à l'étranger au moyen d'accords communément désignés par le vocable anglais « cross-licensing », traduit par « licences croisées ou réciproques »,
 5. Financement par prélèvements des profits réalisés par une filiale.⁶³
- Hâtons-nous d'ajouter que certains pays dont l'Espagne et certains pays d'Amérique latine ont interdit le versement de redevances entre sociétés appartenant au même groupe.⁶⁴

D'une manière générale, il s'agit de mettre en œuvre un programme international de « marketing » (encore du franglais mais qui a reçu droit de cité,⁶⁵ en créant si possible une source supplémentaire de revenus.

Le principe de la licence sera combattu, en revanche, chaque fois que l'entreprise-proprétaire de la technologie craindra :

1. une qualité inférieure à celle souhaitée,
2. l'investissement parfois nécessaire en équipement dont l'amortisse-

⁶² *Domestic Licensing Practices*, A survey by the Conference Board, 1968, p. 9.

⁶³ A. PETITPIERRE-SAUVAIN, *op. cit.*, p. 17 : « La conclusion de contrats entre membres d'un même groupe est un des moyens de prélèvements familiaux au groupe : contrats de licence, qui consiste dans la vente de licences de la société-mère à ses filiales à des conditions fixées par elle et qui lui sont particulièrement favorables. Elle utilise à son gré la fortune du groupe centralisée chez elle. Mais des contrats entre filiales peuvent être conclus dans un but analogue. »

⁶⁴ Argentine - Brésil.

⁶⁵ Marketing, Larousse 1974 (mot anglais) : « Etude des activités commerciales qui, à partir de la connaissance des besoins et de la psychologie du consommateur tend à diriger, en les adaptant, les produits vers leur meilleur marché » (syn. Etude de marché).

ment serait trop long compte tenu de la demande du produit fini dans le marché considéré,

3. des redevances trop faibles,
4. et surtout la peur de former un concurrent à sa propre école !

A cela, il faut ajouter la crainte de certains Etats de voir utiliser le contrat de licence comme un moyen déguisé de rapatrier les investissements qui ont souvent été faits par des apports en nature consistant en biens d'équipements usagés — et pis encore — d'un modèle périmé dans le pays exportateur.

IV. 2. *Les motifs du bénéficiaire*

Toutes autres seront les motivations de celui à qui sera concédé le droit d'exploiter ladite technologie : il s'agira, la plupart du temps, de contourner les barrières douanières qui interdisent ou rendent prohibitive l'importation du produit considéré. Mais aussi la possibilité de se procurer des matières premières assortie d'une main d'œuvre moins coûteuse que dans le pays d'exportation, sans parler de l'acquisition d'informations techniques qui, avec le temps, pourront lui permettre de développer sa propre technologie et de mettre ainsi fin à la dépendance du marché national vis-à-vis de l'étranger.

IV. 3. *La similitude des motifs des parties en présence*

Certains accords de licence traduisent l'identité des intérêts, et des objectifs des partenaires en présence. Ceux-ci peuvent résulter d'une situation pré-conflictuelle, conflictuelle ou être l'expression d'un calcul économique, reflet, par exemple, de l'interdépendance oligopolistique.

Ce type d'accord est désigné par le vocable de « croisé » ou « réciproque » et vise la convention aux termes de laquelle les parties, chacune titulaire d'un ou de plusieurs brevets, se concèdent réciproquement un droit d'exploitation du ou des brevets, d'où le terme de « licence réciproque ». Cette licence peut prévoir, ou ne pas prévoir, le paiement de redevances et recouvrir les situations les plus diverses :

1. Les possibilités d'interférence avec des brevets concurrents pendant que la demande de brevet est encore à l'examen (dans les pays qui connaissent la procédure dite d'examen préalable), ce qui ouvre un droit d'opposition à tout tiers intéressé) sont une des sources d'accords de licences croisées.⁶⁶

2. Elle peut être le résultat d'un compromis entre le titulaire d'un brevet et un contrefacteur présumé. La licence croisée sera le traité de paix enfin signé après une lutte acharnée devant les tribunaux pour faire déclarer nul le brevet de l'autre partie. En effet, on a déjà vu des prononcés de nullité sanctionner les deux brevets. Conscientes d'un tel risque, les parties préfèrent

⁶⁶ J. LOUIS, « La protection et le transfert des nouvelles techniques dans les entreprises industrielles aux Etats-Unis », *Cahiers de l'ISEA*, 1974, Série T, No 10, p. 423.

ne pas aller jusqu'au bout de l'épreuve de force et se mettre d'accord dans le cadre d'une licence croisée. Dans ces cas, chacune d'elle pourra continuer à exploiter librement sa propre invention, sans courir le risque de contrefaire le brevet couvrant l'invention de sa partie adverse.

3. La licence croisée consacrera l'engagement souscrit par le licencié de communiquer modifications et perfectionnements au breveté au moyen d'une licence non-exclusive, accordée cette fois-ci par le licencié au breveté.

4. La convention pourra enfin avoir un caractère mixte de licence classique et de licence croisée : c'est le cas des titulaires de brevets nationaux et étrangers qui se confieront l'exploitation de leurs brevets dans leurs pays respectifs. Exemple : un allemand possédant un brevet allemand et un brevet américain en concurrence avec un américain titulaire d'un brevet américain et allemand pour la même invention. L'allemand exploitera les brevets allemands et l'américain exploitera les brevets américains.

Désir de ne pas affaiblir une position dominante, désir d'accroître à moindres frais le capital de connaissances et souci de rationalisation peuvent être à la base des licences « croisées ».

Comme le dit Jacques Louis⁶⁷ : « Dans un second temps, de telles pratiques (pools de brevets — généralisation des clauses de grant-back⁶⁸ et licences croisées) peuvent accélérer la prise de conscience d'intérêts communs et d'une solidarité de fait entre les membres d'une industrie et pour des raisons évidentes, spécifiquement entre partisans oligopoles. Les raisons proprement techniques qui expliquaient le partage des technologies peuvent alors être dépassées en raison des avantages incorporels que comporte le moyen d'échange : le partage des marchés peut être quelquefois le corollaire de l'échange des technologies. »

Section V — L'objet du contrat de licence

D'une interprétation restrictive de la définition empruntée à Roubier, il serait possible de déduire que seuls les droits protégés, tels que brevet, marque, modèle, etc., peuvent faire l'objet d'un contrat de licence.

En fait, la réalité commerciale est là pour prouver qu'il n'en est rien : la convention peut englober des « biens incorporels » non protégés : c'est le « know-how ». L'expression « know-how » est d'origine américaine. Abrégée de « the Know how to do it » elle aurait été adoptée dans le langage courant vers 1943 et officiellement admise en anglais en 1953.⁶⁹ L'objet d'un tel contrat de licence est aussi illimité que le vocabulaire avec lequel on essaye — vainement — de circonscrire toutes les formes, variantes et significations que peut prendre le « know-how ».⁷⁰

Les biens incorporels susceptibles d'être négociés dans le cadre d'un contrat de licence n'apparaissent donc pas limités à la propriété industrielle

⁶⁷ J. LOUIS, *op. cit.*, p. 424.

⁶⁸ Grant-back : Clause de droit à des perfectionnements ultérieurs apportés par le licencié au profit du détenteur du brevet. La rétrocession de ces droits peut être exclusive ou non (J. LOUIS, *op. cit.*, p. 402, n. 8).

⁶⁹ J. LOUIS, *op. cit.*, p. 391.

⁷⁰ M. PENARD, « Les contrats de licence », tiré à part de *La Revue Economique et Sociale*, Lausanne, janvier 1964, p. 9.

enregistrée, mais s'étendent également aux procédés et méthodes dont le caractère exclusif résulte du secret, d'une expérience ou d'un équipement particulier.

On a contesté l'utilisation de la formule « licence » de know-how, en raison du fait qu'étymologiquement, licence, qui vient du mot latin « licere », c'est-à-dire « permettre », exprime une idée d'autorisation et le droit d'autoriser n'est que l'autre face du droit d'interdire qui est la caractéristique du brevet.⁷¹

Or, à la différence du breveté, le titulaire du know-how ne jouit d'aucun droit de protection lui assurant un droit exclusif. Il n'est donc pas exact de dire que le titulaire du know-how s'engage à ne pas exercer de droit d'interdiction puisqu'il ne dispose d'aucun précisement. Et pourtant, c'est bien ce que signifie l'utilisation de l'expression de « licence de know-how ». ⁷² Et de proposer les mots « contrat de know-how » ou « contrat de transfert de know-how ».

S'il suit de ce qui précède que d'un strict point de vue juridique, la notion de « licence » est impropre en matière de know-how, nous pensons qu'il faut tenir compte de la pratique : une « licence de know-how » ne signifie rien d'autre que la divulgation ou la mise à disposition — moyennant rémunération — de connaissances que l'on ne pourrait pas se procurer autrement ou encore dont l'acquisition nécessiterait un investissement long et coûteux. Qu'il nous soit donc permis de ne pas consacrer de plus longs développements à ce problème, et de continuer à utiliser la formule « contrat de licence de know-how ».

Sous-Section I — Droits protégés

A) BREVETS

« Le brevet d'invention est un titre délivré par l'Administration et constatant la déclaration faite par une personne, à la date indiquée, qu'elle a fait une invention, laquelle doit être entièrement décrite dans ce titre, et qu'elle entend se prévaloir du monopole accordé par la loi. »⁷³

L'existence d'un brevet n'est pas une condition de validité du contrat de licence. En effet :

(i) La délivrance du brevet ne fait que présumer l'existence du droit privatif,

(ii) un brevet nul quant au fond, est susceptible de conférer une exclusivité de fait, tant qu'il reste formellement en vigueur.

Une licence peut donc être accordée :

- sur un brevet valablement délivré,
- sur une invention, lorsqu'un brevet a été demandé, mais pas encore accordé,

⁷¹ F. MAGNIN, *op. cit.*, p. 272 ss, No 503.

⁷² *Idem*, p. 274, No 506. Voir aussi J.M. MOUSSERON, « Problèmes juridiques du know-how », *Cahiers de Droit de l'Entreprise*, 1972, No 17, p. 14.

⁷³ P. ROUBIER, *op. cit.*, t. 2, No 136, p. 49.

- sur une invention qui n'a pas encore fait l'objet d'une demande de brevet mais que l'on entend protéger,
- enfin, sur une invention que l'on désire garder secrète et qui, de ce fait, ne fera pas l'objet d'une demande de brevet : c'est ce que nous verrons plus loin dans la section réservée au know-how. La transformation ultérieure de cette invention secrète en une demande de brevet n'est d'ailleurs nullement impossible.⁷⁴

Précisons toutefois, que pour qu'un brevet soit traduit concrètement, il faut, en plus de la description souvent sommaire des textes de brevet, connaître les détails de fabrication, les tours de main, qui offrent souvent le caractère de secret de fabrique. Aussi, ne faut-il pas perdre de vue que si le brevet est souvent le pivot de la prestation globale, ces secrets n'ont pas toujours qu'une valeur accessoire.⁷⁵ Nous verrons, d'ailleurs, le rôle qu'ils jouent dans « l'obligation de renseigner » du donneur de licence.

On a donc pu se demander, à juste titre, si en ne décrivant pas tous les « secrets » dans le brevet, son titulaire violait le contrat passé avec la société, contrat en vertu duquel lui est concédée une protection en échange de la divulgation de l'invention qui — à l'expiration de ladite protection — tombera dans le domaine public et s'ajoutera à la masse de connaissances pouvant être librement utilisées.⁷⁶

Comme nous l'avons vu, pour qu'il soit possible de parler d'invention, il faut que la règle technique énoncée soit exécutable.

L'inventeur qui se bornerait à définir l'invention, sans révéler la manière pratique d'y parvenir poursuivrait un but qui est simple : bénéficier d'une part de la protection accordée par le brevet et éviter, d'autre part, qu'à l'échéance, l'invention ne tombe dans le domaine public. La sanction d'un tel comportement est la nullité du brevet.⁷⁷

S'il faut, par conséquent, que toutes les indications nécessaires à la réalisation de l'invention soient exposées dans le brevet, il y a lieu de préciser en premier lieu, que les indications en question n'ont pas à être claires pour

⁷⁴ A. BERTIN, *Le Secret en matière d'inventions*, Paris, 1965, p. 31.

⁷⁵ J. WITMER, *Garantie et Responsabilité contractuelle en droit des brevets d'invention*, Thèse, Bâle, 1962. P.J. POINTET, *op. cit.*, p. 54. C'est ce que souligne également la CNUCED, dans son rapport sur les pratiques commerciales restrictives, du 7.1.1972, p. 60 : « C'est souvent la possession des informations non brevetées, plus que le brevet lui-même, qui confère au concédant de la licence sa position de force vis-à-vis du licencié. Cette situation peut contraindre le licencié à accepter des restrictions à ses activités, en particulier dans le domaine des exportations, plus étendues que ce ne serait peut-être le cas si un brevet seul était en cause. » F. MAGNIN, *op. cit.*, p. 278, No 513, en ce qui concerne les contrats mixtes de licence de brevet et de know-how.

⁷⁶ « Ce n'est pas trop demander à l'inventeur que d'exiger qu'il dise clairement et catégoriquement en quoi il voit le principe de l'invention et cela de façon qu'il soit lié par cette déclaration ; il s'acquitte ainsi d'une obligation élémentaire envers la société qui lui garantit les droits exclusifs inhérents à un brevet » (Message du C.F. du 17 juillet 1906, p. 7, ad art. 3). Ce principe a été maintenu dans la loi du 25 juin 1954 (voir Message du C.F. dans FF, 1950, p. 66-67, ad. art. 60 du projet).

⁷⁷ Art. 26 ch. 3 et 50 LBI. A. TROLLER, *op. cit.*, t. II, p. 833, ATF 53-II-184-186/JT 1927-I-632. MESTRAL, *L'obtention et le maintien du brevet*, Thèse, Lausanne, 1969, p. 274. En droit français, voir l'art. 49 de la loi sur les brevets du 2.1.1968.

tout le monde, mais uniquement pour l'homme de métier.⁷⁸ En second lieu, on peut admettre que cette condition est remplie dès qu'une des formes de réalisation de l'invention est ainsi décrite et cette réalisation ne doit pas être nécessairement la meilleure que le déposant connaisse. Entre l'étendue de la divulgation et l'étendue de protection... il n'y a donc pas relation de proportionnalité.⁷⁹ Il suit de là que seules les formes de réalisation décrites iront grossir le rang des connaissances librement utilisables à l'expiration de la protection.

Il faut donc distinguer entre la divulgation d'une des formes de réalisation possible et la meilleure des formes de réalisation possible. C'est là que réside la frontière entre brevet et know-how. Comme le dit si bien Magnin, « en réalité, contrairement à la lettre même de ces définitions, ce ne sont pas les connaissances techniques nécessaires à la mise en œuvre d'un procédé qui forment un élément du know-how, ce sont celles qui sont nécessaires à « l'optimisation » de cette mise en œuvre, s'il est permis d'employer ce néologisme ».⁸⁰

B) MARQUES

Voici la définition qu'en donne la LFMF, art. 1er Al. 2 : « Sont considérées comme marques de fabrique et de commerce : Les signes appliqués sur les produits ou marchandises industriels et agricoles ou sur leur emballage, à l'effet de les distinguer ou d'en constater la provenance. »

Il y a souvent une connexion étroite entre la « marque déposée » d'une entreprise et les techniques de production utilisées, au point que, dans certains cas, la marque est pratiquement synonyme d'un « standard » de fabrication donné. Ceux qui souhaitent étendre leur activité dans ce domaine par l'octroi d'un droit de fabrication (c'est-à-dire divulguer à un sous-traitant les secrets de fabrication) voudront que les produits qui en sont l'aboutissement soient mis sur le marché sous un nom unique, la Marque. Les redevances seront alors calculées aussi bien en fonction de la validité des « techniques » en question, que du « goodwill », présumé existant, de la marque.

Le licencié d'une marque payera les redevances d'autant plus volontiers que l'expiration de la marque n'est pas à craindre (comme dans le cas d'un brevet) : outre que son enregistrement peut être renouvelé à la fin de chaque échéance, la marque est protégée parfois par le « premier usage ».⁸¹ On sait toutefois qu'il est prévu dans le projet de révision de la LFMF de supprimer cette disposition pour des raisons de sécurité juridique : ainsi, comme en France depuis 1968, seul le premier déposant pourra prétendre à la titularité et partant, à l'usage exclusif de la marque.

⁷⁸ ATF 92-II-280/JT 1967-I-620 (621). Il va sans dire que la notion d'homme de métier devra être précisée de cas en cas.

⁷⁹ J.L. COMTE, *Les Brevets d'Invention — Rédaction et Interprétation* (Etude du Centre de Recherche sur le Droit des Affaires sous la direction de J. Boucourechliev et J.M. Mousse-ron), p. 331, No 26.

⁸⁰ F. MAGNIN, *op. cit.*, p. 47, No 73.

⁸¹ En Suisse, Art. 4 et 5 LFMF. S'il est clair que l'usage d'une marque ne peut être revendiqué en justice qu'une fois la marque enregistrée (art. 4 LFMF), l'enregistrement ne vaut que présomption en faveur du premier déposant (art. 5 LFMF), présomption qui tombe si on peut apporter la preuve d'un premier usage, antérieur aux formalités de dépôt.

Un contrat peut couvrir à la fois la licence d'un brevet et d'une marque, dont le donneur est également titulaire.⁸² Mais qu'en est-il justement lorsque seule la marque fait l'objet du contrat de licence ? A priori, en Suisse, l'article 11 de la LFMF du 26.9.1890 semble devoir écarter toute possibilité de licence dans ce cas : « La marque ne peut être transférée qu'avec l'entreprise dont elle sert à distinguer le produit. »⁸³ Rendons hommage à E. Martin-Achard⁸⁴ d'avoir su, dès 1946, mettre en évidence que pour louable que fût le motif qui guidait le législateur suisse,⁸⁵ comme d'ailleurs celui allemand ou français, à savoir éviter la tromperie du public, ce dernier se préoccupe moins du producteur que du produit.⁸⁶ Bien que la législation suisse n'ait pas encore été modifiée sur ce point (on attend toujours la révision de notre loi sur les marques désormais presque centenaire), la jurisprudence s'est montrée cependant très libérale en ce qui concerne la notion même « d'entreprise » et, d'autre part, elle admet la cession libre de la marque entre sociétés qui ont des rapports économiques étroits.⁸⁷

⁸² La marque étant renouvelable indéfiniment, la durée du contrat de marque peut ne pas coïncider avec celle du brevet, dont la durée maximum est de 20 ans. Lorsque l'utilisation de la marque ne présente un intérêt qu'en raison de l'invention brevetée qu'elle sert à identifier, son titulaire pourra être tenté de s'en servir pour continuer à percevoir de son licencié le plein des redevances, alors même que l'invention est tombée dans le domaine public (voir *infra*, p. 115 ss). On n'incitera jamais assez le licencié à prévoir dans le contrat la possibilité de se libérer d'une telle charge ou, à tout le moins, la possibilité de renégocier le taux de la redevance (voir *infra*, p. 65, et arrêts cités, n. 44) : si l'une des parties ne respecte pas l'obligation de négocier de bonne foi, elle pourra s'exposer à une action en dommages-intérêts pour violation des obligations souscrites (*culpa in contrahendo*).

⁸³ A. TROLLER, *op. cit.*, t. II, p. 965. PMM, 1973, I, 57.

⁸⁴ E. MARTIN-ACHARD, « La cession libre de la marque », Genève, 1946. Voir aussi S. LADAS, « Exploitation, Assignment, Licensing of Trade Marks », *Cours des BIRPI de Propriété Industrielle*, Genève, 1965, p. 148-165.

⁸⁵ ATF 68-II-164/JT 1953, p. 45 (Sunlight S.A. c. Migros), et 85-IV-53/JT 1959-IV-83.

⁸⁶ D.C. MADAY : « Conséquences de la décision Philips (ATF 86-II-270) au sujet de la territorialité des droits de marques », dans SJZ, 1962, (*Revue suisse de la Jurisprudence*, 1962), p. 17 : « ... sur le plan économique, les marques représentent souvent une valeur considérable. Toute la publicité moderne ne serait guère concevable sans les marques qui établissent un rapport direct avec les produits ou les services en cause, d'où la tendance compréhensible à leur conférer un statut juridique sans lien étroit avec une entreprise déterminée et à les protéger plus ou moins indépendamment selon les règles du droit de propriété. » P. ROUBIER, *op. cit.*, t. I, p. 17 : « ... les droits qui réservent à un producteur l'usage exclusif de sa marque... n'assurent pas à leur titulaire un véritable monopole, mais ils concourent à la conservation de la clientèle, celle-ci se fixe sur certains signes qui lui servent de ralliement, et lui permet de reconnaître les produits... qu'elle a appréciés. » Voir aussi t. II, No 252, p. 514, 515, 516. F.K. BEIER, « La territorialité du droit des marques et les échanges internationaux », *Journal de Droit International*, 1971, p. 1 ss (21) : « ... la question est de savoir si cette conception traditionnelle de la marque (la fonction essentielle de la marque est de garantir la provenance) est encore adaptée à notre époque. ... La signification de la marque a changé. Sa fonction primitive de garantie de provenance a progressivement été supplantée par sa fonction qualitative et publicitaire. A la différence du XIX^e siècle, la marque est essentiellement interprétée aujourd'hui comme une indication désignant un produit d'une qualité donnée. » VOYAME, Cours professé à la Faculté de Droit de Lausanne : « La marque doit... permettre aux acheteurs de savoir de quelle entreprise proviennent les marchandises qui en sont munies. » Cette fonction est expressément mentionnée à l'Art. 1 LMF. En fait, elle a de moins en moins d'importance, car avec le temps et surtout par la publicité, les marques acquièrent un pouvoir attractif propre, indépendant de celui du nom de fabricant et même sensiblement plus fort.

⁸⁷ ATF 58-II-175 = JT 1933, p. 90 ss (93-94) ; 61-II-62 ; 72-II-426 ; 75-I-340 ; 79-II-221 ; 83-II-330 ; 83-IV-119 = JT 1959-IV-19 ; 92-II-280 = JT 1967-I-607.

Il ne faudrait, toutefois, pas en conclure que l'appréciation libérale de la notion d'entreprise peut avoir pour conséquence de faire échec à la loi sur les marques de fabrique et, en particulier, à l'art. 7 al. 1 ch. 1, qui prévoit que pour faire enregistrer une marque individuelle, il faut exploiter ou faire le commerce de la marchandise sur laquelle la marque doit être apposée. En d'autres termes, les sociétés qui ne remplissent pas ces conditions ne devraient pas déposer des marques en leur propre nom et encore moins en concéder des licences, qui sont nulles de plein droit.

Dans l'arrêt Suchard bien connu,⁸⁸ le Tribunal fédéral avait admis, il est vrai, une exception (soit le droit de déposer une marque individuelle) dans le cas d'une holding créée à des fins administratives, qui contrôlait économiquement ses filiales, dont l'indépendance n'était qu'apparente : mais la holding supervisait de manière absolue les produits fabriqués par lesdites filiales et ne se bornait pas à une simple activité d'administration. Toutefois, cette exception est propre à la Suisse et ne semble pas s'être imposée à l'étranger.⁸⁹ Même en Suisse, d'ailleurs, une holding ne sera autorisée à faire enregistrer des marques en son nom qu'à certaines conditions et un récent arrêt du Tribunal fédéral vient de refuser ce droit à une société coopérative française au motif qu'elle ne possède pas d'industrie propre, qu'elle ne poursuit pas ses propres intérêts, mais ceux de ses membres, son but ne lui permettant d'exercer un contrôle ni sur ses membres, ni sur les producteurs. Elle ne possède pas d'industrie propre. Il n'y a donc pas lieu de la traiter comme une holding, l'arrêt Suchard ne pouvant trouver application par analogie.⁹⁰

En Italie, seul Franceschelli⁹¹ semble avoir adopté une attitude libérale, contrastant avec le reste de la doctrine. En revanche, la cession de la marque est libre en France.⁹²

Sous-Section II — KNOW-HOW

Nous avons déjà exprimé la difficulté de donner une définition claire et cependant courte du know-how.⁹³ En voici encore une empruntée à André Bertin :

« Toute connaissance de nature technique applicable à l'industrie et considérée comme nouvelle par son auteur et pouvant (d'après son propre jugement) conserver un caractère confiden-

⁸⁸ ATF 75-I-340 ss. Voir aussi A. TROLLER, *op. cit.*, t. II, p. 749, 750.

⁸⁹ A. TROLLER, *op. cit.*, t. II, p. 750.

⁹⁰ ATF 100-I-159 = JT 1975, p. 524 (rés.), PMM, 1977.1.12.

⁹¹ R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi d'impresa*, Milano, A. Giuffrè Editore, 1971, p. 279 (voir en particulier les chapitres XXII, XXIII et XXIV sur la cession et la licence de la marque, de même que sur l'utilisation de la marque par des entreprises économiquement liées).

⁹² P. MATHÉLY et R. PLAISANT, « Marques de fabrique », *Jurisclasseur commercial*, Annexes, Paris, 1957, fasc. 9-1, No 4 ss (cités par TROLLER, *op. cit.*, t. II, p. 750, n. 132 in fine).

⁹³ J.M. MOUSSERON, « Problèmes juridiques du know-how », *Cahiers de droit de l'entreprise*, No 17, du 27 avril 1972. Voir *supra*, p. 25, et l'étude que lui a consacré F. MAGNIN, *op. cit.* Le recensement des définitions, tant françaises qu'étrangères, est la matière d'une douzaine de pages et ne se veut certes pas exhaustif pour autant.

tiel, connaissance qu'il désire garder secrète, soit en l'exploitant lui-même, soit en la transférant à des tiers, pour un usage confidentiel, soit en combinant les deux méthodes. »⁹⁴

et aussi la définition citée par la CNUCED :

« Les procédés et formules de fabrication (know-how) non brevetés ont été définis comme 'les connaissances techniques d'intérêt industriel qui ont été accumulées dans une organisation unique et ne sont pas du domaine public'. »⁹⁵

Le « know-how » est reconnu dans la CEE par le biais de l'article 4.2.2(b) du Règlement No 17.⁹⁶

Comme déjà indiqué, « la pratique actuelle démontre que la conclusion de contrats, si elle porte bien entendu, en premier lieu sur l'utilisation des droits protégés, ne se limite pas seulement à ceux-ci, mais s'étend également à toutes sortes de prestations, telles que procédés, méthodes de fabrication, expérience et tout ce qui peut entrer sous le vocable anglais, assez inesthétique en français, de « know-how », mais qui a l'avantage de fournir une expression imagée de ce que le « savoir-faire » de notre langue ne représente qu'imparfaitement ». ⁹⁷ Il existe toute une variété de know-how suivant l'étendue, la profondeur et la durée de l'information fournie. ⁹⁸ Les tours de mains auxquels nous avons fait allusion précédemment en parlant des brevets peuvent être parfois si importants, qu'ils conservent leur valeur indépendam-

⁹⁴ A. BERTIN, *op. cit.*, p. 49. Voir aussi p. 37 à 64 pour un essai de protection du know-how.

⁹⁵ *Pratiques commerciales restrictives*, Rapport du secrétariat de la CNUCED/TD/122, Suppl. 1 du 7.1.1972, p. 59. J.M. MOUSSERON, *op. cit.*, p. 6 : « Connaissance technique transmissible mais non immédiatement accessible et non brevetée. » A propos du secret, voir E. MARTIN-ACHARD, *Le secret en matière de know-how* et la bibliographie citée, Zürich, mai 1972, « Les licences, pourquoi et comment », et *Rivista di Diritto Industriale*, 1973, p. 21 ss.

⁹⁶ Art. 4.2.2 (b) : « L'obligation de notification à la Commission n'est pas applicable lorsque : 2. n'y participent que deux entreprises et que ces accords ont seulement pour effets : a) ... ; b) d'imposer à l'acquéreur de droits de propriété industrielle... ou au bénéficiaire de contrats comportant cession ou concession de procédés de fabrication ou de connaissances relatives à l'utilisation ou à l'application de techniques industrielles, des limitations dans l'exercice de ces droits. » S. LADAS, « Impact of Antitrust and Tax Legislation on Industrial Property », in *Cours des BIRPI de la Propriété Industrielle*, 1965, Genève, p. 178. « Know-How agreements and restraints of trade » : Art. 4.2 (II) (b) : « ... This is a recognition by what constitutes a legislative act of the CEE, of a right in know-how, as it speaks of limitations imposed in the exercise of the right in know-how just as in the exercise of a patent right or of a trademark right. »

⁹⁷ M. PENARD, *op. cit.*, p. 9-10.

⁹⁸ A. BERTIN, *op. cit.*, p. 29, qui ajoute : « Par exemple, dans le cas le plus complet de la fourniture d'un know-how, on trouve : des spécifications de matières premières ; des spécifications de fabrications ; des modes opératoires ; des rapports d'essais et de contrôle ; des plans d'exécution ; des plans d'outillage et de machines spéciales ; des plans d'implantation et d'organisation d'ateliers et, d'une façon générale, de la technologie de fabrication, comprenant des fournitures d'échantillons et de produits semi-ouvrés, à différents stades de fabrication (pour faciliter les mises au point) et quelquefois des fournitures de machines spéciales. On trouve aussi une aide très importante sous la forme de l'assistance et la formation de spécialistes, avec la possibilité de visiter des usines et des installations permettant ainsi les échanges de vue entre ingénieurs. Souvent, on obtient aussi des informations négatives sur ce qu'il ne faut pas faire et qui complètent judicieusement les informations positives sur ce qu'il faut faire. » F. MAGNIN, *op. cit.*, voir en particulier le chapitre réservé aux « éléments du know-how », p. 38-58.

ment de l'invention brevetée — tant qu'ils demeurent secrets, car il leur manque la plupart du temps les conditions de brevetabilité.⁹⁹

Quelle que soit la qualification juridique que l'on donne dans les différents pays au contrat de licence de know-how,¹⁰⁰ notons que, fiscalement, il est reconnu partout. A l'instar d'autres phénomènes bien connus dans la pratique, le contrat de licence de know-how se voit assimilé par le droit, qui l'intègre « a posteriori » dans ses catégories, cependant que le droit fiscal — on en perçoit les raisons sans peine — en tient souvent compte le premier.

Si le know-how accompagne le brevet, le même contrat englobera licence de brevet et de know-how. Notons, à ce propos, que dans la pratique, ce que l'on désigne communément sous le nom de « licence de brevets » comporte non seulement un ou plusieurs brevets d'invention, mais encore tout un ensemble de moyens propres à produire le résultat escompté.

En d'autres termes, n'importe quel moyen de production apte à produire un résultat intéressant sur les plans industriels et commerciaux, peut faire l'objet d'un contrat de licence.¹⁰¹

⁹⁹ Une transformation ultérieure d'une invention secrète en une demande de brevet n'est nullement impossible. Voir A. BERTIN, *op. cit.*, p. 31, et F. MAGNIN, *op. cit.*, p. 91 ss, No 157. J.M. MOUSSERON, « Problèmes juridiques du know-how », *Cahiers de droit de l'entreprise*, 1972, p. 17, No 5.

¹⁰⁰ Nous ne traiterons pas de la qualification des contrats de licence de know-how. En effet, s'il n'est pas contesté que les explications données sur la matière de la licence de brevet restent valables pour d'autres droits de propriété industrielle, tels que les marques, dessins ou modèles, certains auteurs s'insurgent contre le rapprochement des régimes juridiques applicables d'une part aux licences de brevet et d'autre part aux licences de know-how. Ceux que ce problème intéresse consulteront avec profit, en droit français, F. MAGNIN, *op. cit.*, p. 287 ss, et J.M. MOUSSERON, « L'obligation de garantie dans les contrats d'exploitation des brevets d'invention », *Hommage à Henri Desbois*, p. 160. Pour la qualification du contrat de know-how en droit américain, voir la remarquable thèse de F. DESSEMONTET, « Le savoir-faire industriel — définition et protection du 'know-how' en droit américain », Librairie Droz, Genève, 1974. En droit suisse, voir E. NEBEL, « Les contrats de recherche scientifique et technique », Genève, 1973, p. 69 ; il s'agit bien d'un contrat sui generis, « lorsque le contrat contient des clauses de licence de brevets ou de know-how ». Pour l'Allemagne, F.K. BEIER, *op. cit.*, IIC, 1972, p. 1 ss.

¹⁰¹ C'est ce qui a permis à J.K. WEEKS, « Licensing Agreements — Commercial and Legal aspects », *Journal of world Trade Law*, 1968, p. 285 ss, de dire : « A licence conceivably can cover almost any aspect of the manufacture, processing and distribution of any product or service. The scope of any given licence is limited — apart from basic legal considerations — only by the imagination of the drafters and the requirements of the licensee and licensor. Commonly, however... licences go well beyond just matters of trademarks and patents... there are also such specifics as formulae, processes, specifications, models, manufacturing know-how, information, instructions, instruction manuals and special brochures. It may be necessary to install machinery and to make plan layouts for the licensee. Assistance in sales promotion, marketing, advertising, research and development project on behalf of the Licensee may be required. There may be the need to set-up quality and standard controls for the Licensee and for furnishing him with trade information continuously. There may be the need also for the Licensor to serve as a sort of purchasing Agent for the Licensee. » P. 291 : « ... the reader is reminded that what is true of that type of licence (patent, trade-mark) is in large measure applicable to other categories of licences. Whether the licence be one for patent application, trade-mark, copyrights, know-how and technical data, foreign distribution, technical assistance, concessions, perpetual use, or only equipment leases or optional purchasing agreements, the basic interests of the Licensor vary very little. Reputation, preservation of quality of the product or service, obtaining the greatest market, distribution and maximizing profits remain the prime concerns of the Licensor regardless of the type of licence involved... royalty vary only in degree from licence to licence. »

S'il existe donc en pratique des cas de licence de marques de fabrique et autres, la forme la plus courante se présente encore en matière de brevets d'invention. En effet, les contrats ayant un brevet pour objet sont encore les plus nombreux.¹⁰²

Aussi, allons-nous désormais nous référer presque exclusivement au contrat de licence de brevet d'invention.

Section VI — L'étendue de la licence

Tout breveté a le droit exclusif d'utiliser l'objet de son brevet. Ce droit peut être cédé (la cession) ou son usage peut être concédé (la licence) en tout ou en partie et pour une durée variable. Pour certains, ce dernier droit est le plus important de ceux qui appartiennent au breveté et, de ce fait, il faut reconnaître qu'il est très fréquemment exercé.¹⁰³

La pratique et la jurisprudence connaissent six catégories de restrictions contractuelles dont elles considèrent qu'elles relèvent du droit des brevets. Ce sont les suivantes :

- a) Limitation temporelle
- b) Limitation territoriale
- c) Limitation de la licence pour une entreprise ou une personne déterminée
- d) Limitation quant à l'objet de la licence
- e) Limitation quantitative
- f) Limitation des actes d'exploitation.

a) *Limitation temporelle*

On sait que la durée d'un brevet varie de 15 à 20 ans selon les pays. Le contrat de licence peut stipuler qu'il est limité à une durée inférieure à celle restant à courir jusqu'à l'expiration du brevet qui en est l'objet.

b) *Limitation territoriale*

La protection d'un brevet est limitée au pays où la protection a été demandée et obtenue. Mais le contrat peut parfaitement prévoir que le licencié ne pourra exploiter le brevet que dans une partie du pays en question. La production, ou la vente, des produits à l'extérieur du territoire à lui concédé constitue un acte de contre-façon.¹⁰⁴

¹⁰² F. MAGNIN, *op. cit.*, p. 270, No 496, et p. 278, No 513.

¹⁰³ M.G. OUDEMANS, *Cours des BIRPI de Propriété Intellectuelle*, Genève, 1965, p. 130.

¹⁰⁴ Voir toutefois *infra*, p. 108 : la clause ne lie que le licencié et tout revendeur ayant acquis le produit du licencié reste libre d'en user comme il l'entend. On peut, dès lors, se demander s'il s'agit bien d'une limitation fondée sur le droit de brevet ou si elle ne peut faire que l'objet d'une obligation contractuelle, puisque le breveté n'est pas fondé à poursuivre en contrefaçon le tiers-acheteur-revendeur (voir à ce propos le Message du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle dans la *Revue Suisse de la Propriété Industrielle*, 1951, p. 155).

c) *Limitation de la licence pour une entreprise ou une personne déterminée*

Si le contrat stipule que le brevet ne pourra être exploité que par une personne ou une entreprise déterminée et que ce soit une autre personne ou une autre entreprise qui exploite le brevet, il y a contrefaçon.

d) *Limitation quant à l'objet de la licence*

Une telle limitation implique que l'invention soit susceptible d'application dans des domaines différents. C'est donc généralement dans le cas de brevets de procédés que l'on rencontrera ce type de limitation. Le licencié qui se voit confier une licence d'exploitation d'un procédé pour une application bien précise et qui exploiterait le procédé pour une autre application commet un acte de contrefaçon.

e) *Limitation quantitative*

Elle vise à limiter le volume d'une production. Toute production ou mise en vente supérieure au volume convenu constitue une contrefaçon.

f) *Limitation des actes d'exploitation*

Le droit de licence concédé peut viser la fabrication, l'utilisation, la mise en circulation et la vente.¹⁰⁵ Il y aura limitation des actes d'exploitation chaque fois que le droit sera limité à l'exploitation de l'une de ces quatre catégories.

Si l'on parle couramment de licence exclusive, simple, totale ou partielle, il faut bien se rendre compte que chacune d'elle peut recouvrir une ou plusieurs des limitations susmentionnées.

1. *Licence exclusive*

Le donneur de licence s'interdit de concéder des droits identiques à des tiers et, en principe, de les exploiter lui-même (on verra plus loin, en effet, que ce n'est pas une évidence). Nous verrons aussi que la licence exclusive, aux termes de laquelle le breveté s'interdit toute exploitation, s'attire les foudres de la Commission de Bruxelles.¹⁰⁶

Tout en étant exclusive, une licence peut parfaitement être limitée dans le temps (limitation temporelle), dans l'espace (limitation territoriale), être réservée à une entreprise ou à une personne déterminée, n'avoir pour objet qu'une des applications du procédé protégé par le brevet (limitation quant à l'objet de la licence), ne permettre qu'un volume limité de production (limitation quantitative) et enfin ne viser que la fabrication ou la vente ou l'utilisation (limitation des actes d'exploitation).

¹⁰⁵ A propos du contrat dit « licence de vente », il convient de préciser que cette dernière n'est rien d'autre qu'une concession de vente (de produits brevetés et/ou marqués) et il est donc préférable de ne pas parler de « licence » en pareil cas. La pratique lui a d'ailleurs substitué les termes de contrat de représentation — distribution ou de concession de vente.

¹⁰⁶ Voir *infra*, IIe Partie.

Ces constatations valent, *mutatis mutandis*, aussi bien pour la licence simple, partielle ou totale.

2. *Licence simple*

Elle confère le droit d'exploiter, mais le donneur se réserve le droit de concéder d'autres licences à des tiers (voir ci-dessus pour les autres restrictions que l'on peut apporter au droit du licencié.

3. *Licence totale*

Lorsqu'elle s'étend à l'intégralité de l'objet du brevet et à l'ensemble du territoire qu'il protège, de même qu'à toutes les applications possibles de l'invention. Il reste qu'elle pourra être limitée dans le temps et qu'elle ne sera pas nécessairement exclusive dans le sens où cette définition implique l'absence du breveté lui-même.

4. *Licence partielle*

Elle peut être limitée dans le temps et dans l'espace, de même que pour ce qui est de l'objet du brevet. On parle alors de licence « restreinte ».¹⁰⁷ Ainsi, le licencié peut se voir octroyer le droit d'exploiter sur une certaine portion du territoire seulement et/ou limitativement à certaines applications de l'invention, en excluant d'autres. Dans ce cas, le donneur de licence se réserve le droit de conclure d'autres contrats pour les régions et les applications restantes.

5. *Comment interpréter la notion d'exclusivité*

Force nous est de conclure que ces différentes définitions ne permettent pas de distinguer sans hésitation une licence exclusive d'une licence simple, et une licence partielle d'une licence totale puisque l'on peut retrouver dans chacune d'elles tout ou partie du catalogue des limitations énumérées.

En fait, la pratique parle plus volontiers de licence exclusive et de licence non-exclusive, ramenant à deux les types de licences couramment consenties. Mais ce faisant, elle ne résoud pas le problème posé par la différence d'interprétation de la notion d'exclusivité.¹⁰⁸

¹⁰⁷ P. ROUBIER, « Licences et Exclusivités », p. 13, et *op. cit.*, No 186, p. 269.

¹⁰⁸ Ainsi, pour les uns l'exclusivité impliquée s'exerce même à l'encontre du breveté (Allemagne, Suisse, Italie), alors que pour d'autres, il faut une stipulation formelle pour que le breveté soit privé de ce droit (France) ; et pour d'autres encore, ce n'est pas clair (Hollande). Pour une étude comparative des pays du Marché Commun, voir W. ALEXANDER, *Les Brevets d'Invention*, p. 94-123, 154, 175. Pour la France, voir en outre, P. ROUBIER, *op. cit.*, No 185, p. 266-268, et J.J. BURST, *Breveté et Licencié*, Librairies Techniques, Paris, 1970, Nos 209 ss, p. 117. Pour la Suisse, A. TROLLER, *op. cit.*, t. II, p. 943, selon lequel savoir si on peut encore parler de licence exclusive lorsque le breveté se réserve un droit d'exploitation est affaire de pure terminologie. Il souligne, en outre, très justement, la distinction entre l'aspect économique et juridique du problème.

On sait, en effet, que l'exclusivité est le support de certaines théories reconnaissant au licencié exclusif le droit d'ester en justice¹⁰⁹ ou encore d'accorder des sous-licences sans devoir en référer au breveté. Par ailleurs, comme nous l'avons déjà vu, pour être exclusive, une licence n'en est pas moins sujette aux limitations dans le temps, dans l'espace et autres, précédemment énumérées. De même, une licence « simple » ou « non-exclusive » pourra parfaitement bénéficier d'une exclusivité de fait.

Il faut donc examiner chaque fois très attentivement le contenu d'un contrat de licence avant d'aboutir à la conclusion que l'on se trouve en présence de l'un ou l'autre des types décrits ci-dessus.

En France, Roubier est d'avis que « du côté du brevet il y a simple *concession* de la jouissance du droit d'exploitation ; mais ce droit lui-même reste aux mains de breveté », ¹¹⁰ qui n'a pas entendu en disposer. Cette observation permet de distinguer le contrat de licence du contrat de cession.¹¹¹ Par la cession il y a abandon en tout ou en partie, du droit de monopole lui-même : par la licence, il y a tout simplement concession du droit d'exploiter.¹¹² Il en résulte, en droit français, que la réserve du droit d'exploiter fait partie du contenu ordinaire du contrat de licence et les tribunaux exigent une stipulation formelle pour que le breveté soit privé de ce droit, « parce que les renoncations ne se présument pas », dit Roubier, citant à l'appui une jurisprudence ancienne, il est vrai, puisqu'elle remonte à 1919.¹¹³ Il prend, toutefois, soin de préciser qu'en matière de contrats, où le principe directeur est celui de l'autonomie de la volonté, rien n'empêche les parties de stipuler dans un contrat de licence, que le breveté ne pourra plus exploiter l'invention. Il ajoute qu'en droit allemand, « dans la concession d'une licence exclusive, le licencié a le *droit d'exploiter à la place du breveté et non à côté de*

¹⁰⁹ Voir *infra*, Chapitre II, Section II.2, « Nature juridique du droit du licencié ». Rappelons qu'en France, l'art. 53 de la loi de 1968 consent au licencié exclusif le droit d'exercer l'action en contrefaçon si, après mise en demeure, le propriétaire du brevet n'exerce pas cette action ; il consent en outre à tout licencié (sans distinction) le droit d'intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le breveté. En Suisse, la légitimation active n'est pas reconnue au licencié et l'exclusivité n'y change rien (voir. A. TROLLER, *op. cit.*, t. II, p. 946). En droit américain, il est de jurisprudence constante que le licencié simple n'a pas qualité pour agir en contrefaçon (*Independent Wireless Co. vs. Corporation of America* 269 U.S. 459 (1926) ; en revanche, le licencié exclusif est habilité, en cas de carence du breveté, à introduire action au nom de ce dernier (*Waterman vs. Mackenzie*, 138 U.S. 252 (1891)).

¹¹⁰ Pour ROUBIER, l'obligation du breveté n'est pas seulement une obligation passive. « Le contrat de licence a, au plus haut degré un caractère positif, en ce sens que le breveté concède la jouissance d'un droit d'exploitation qui fait partie du contenu économique de son brevet », *op. cit.*, t. II, No 183, p. 263, et No 182, p. 279.

¹¹¹ A. TROLLER, *op. cit.*, t. II, p. 940, n. 6 : « Der Lizenzvertrag kann mit einem andern Vertragstypus gemischt sein, geht aber nie in ihm auf. Vom Kaufvertrag sondert ihn das entscheidende Kennzeichen, dass das Recht nicht übertragen wird. » ATF 72-I-132 : « Nun ist aber die Abgabe einer Lizenz etwas anderes als die Übertragung des Patents — Trotz Einräumung des Benützungsrechts an einem Dritten bleibt das Patentrecht beim Patentinhaber. »

¹¹² P. ROUBIER, « Licences et Exclusivités », p. 5, et *Droit de la Propriété Intellectuelle*, t. II, p. 261, No 183.

¹¹³ A noter, cependant, que ROUBIER confirme cette position de la jurisprudence française dans le *Droit de la P.I.*, Paris, 1954, p. 262, et J.J. BURST la reprend à son compte dans *Breveté et Licencié*, p. 223 ss, Nos 370 ss.

lui ; le breveté ne peut donc plus, en principe, exploiter, s'il ne s'est réservé un droit personnel ».¹¹⁴

Si la doctrine semble avoir tranché pour ou contre le droit personnel d'exploitation du donneur de licence en France et en Allemagne, la situation est moins claire en Suisse où ni Weidlich et Blum, ni Strauss¹¹⁵ ni Troller¹¹⁶ ne se prononcent. Homburger et Jenny expriment le même doute¹¹⁷ et suggèrent l'insertion d'une clause précise dans le contrat, au cas où le donneur de licence désirerait réserver ce droit ; c'est du reste la pratique en Suisse.

A côté de ces problèmes de définition, se posent ceux créés par le conflit entre les limitations que souhaitent imposer les brevetés — limitations ayant leur fondement tant dans le droit des brevets que dans le droit des obligations — et les législations cartellaires. Les contrats de licences contiennent en effet, le plus souvent, des clauses additionnelles imposant au licencié d'autres restrictions, telle que la non-contestation de la validité du brevet, la non-concurrence, les prix imposés, etc.

Au-delà des définitions, il faut donc voir les conséquences pratiques que peut engendrer une licence exclusive, non-exclusive ou encore partielle, assortie par exemple d'une interdiction d'exporter. Nous y reviendrons dans le chapitre consacré à l'examen des obligations du licencié et aux ententes face à la législation communautaire.

¹¹⁴ P. ROUBIER, « Licences et Exclusivités », p. 13.

¹¹⁵ Cités par RAMSEYER, Thèse, p. 50.

¹¹⁶ A. TROLLER, « Immaterialgüterrecht », t. II, p. 943 : « Es gibt verträge, die dem Lizenzgeber die Mitbenutzung belassen ; ob man sie als abgeschwächte ausschliessliche Lizenz oder als extreme einfache Lizenz bezeichnet, ist ein rein terminologisch Problem ; ersteres wird allerdings richtiger sein. »

¹¹⁷ E. HOMBURGER, « Licensing in Switzerland », p. 408 ss, p. 410, in *International Licensing Agreements* : « It is not clearly settled, in Swiss legal theory whether the grantor of an exclusive licence is still free to use and exploit the object of the licence himself. » Voir les variantes proposées par l'ORGALIME (article 1.II du modèle de contrat reproduit à l'Annexe I).

CHAPITRE II

QUALIFICATION DU CONTRAT

Section I — L'absence de réglementation légale

Pas plus qu'une définition du contrat de licence, il n'y a, en Suisse et dans les autres pays du monde occidental — à l'exception de l'Allemagne Fédérale¹ et de la Hongrie¹ — une législation (si ce n'est fiscale) réglant spécifiquement les accords de licence. Ces contrats sont soumis en Suisse au Code des Obligations.²

La licence peut prendre naissance par contrat, par jugement ou par décision administrative (et c'est la licence obligatoire), parfois même par acte pour cause de mort. Roubier mentionne aussi la licence « légale »³, tout en faisant des réserves sur l'expression : c'est le droit qui appartient à celui qui exploitait l'invention dès avant la demande de brevet d'un tiers, de poursuivre son exploitation après la délivrance du brevet, et que l'on désigne plus couramment par « l'exception de possession personnelle et antérieure ».³

Remarquons, en passant, que l'on connaît l'existence de licences « tacites » (lorsque le titulaire d'un brevet de procédé vend un appareil destiné à utiliser ce procédé, l'installation n'étant pas elle-même protégée, une autorisation d'exploiter l'invention est implicitement concédée par le vendeur.⁴

Ce raisonnement est particulièrement vrai en droit américain, qui voit dans le brevet le résultat d'une convention passée avec la collectivité. Pour ce système juridique, l'accord exprès ou tacite est la source de tout rapport de droit. C'est ainsi que la vente d'un article breveté présuppose la licence tacite (implied licence) d'en user et de le revendre ; le droit de l'employeur d'exploiter l'invention de son employé dans le cadre de l'entreprise découle également d'une licence tacite (shop right).⁵

¹ F.K. BEIER, « Patent Licence Agreements under German and European Antitrust Law », *IIC*, Vol. 3, No 1, 1972. A. VIDA, « Le Contrat de licence en droit hongrois », *L'Ingénieur-Conseil*, 1970, p. 25-42.

² A. TROLLER, *op. cit.*, t. II, p. 940.

³ P. ROUBIER, « Licences et Exclusivités », p. 19, et *Droit de la Propriété Intellectuelle*, 1954, t. II, p. 54, No 138, p. 145, No 156, p. 274, No 187, p. 362, No 208.

⁴ R. RAMSEYER, *Le contrat de licence de brevets d'invention*, Thèse, p. 18. J.M. MOUS-
SERON, « L'obligation de garantie dans les contrats d'exploitation de brevets d'invention », p. 159 : une doctrine française plus classique soutient que « le contrat de vente permettant la mise à disposition matérielle de la chose est doublé d'un contrat de licence de brevet autorisant le nouveau propriétaire de la chose à exploiter industriellement l'invention brevetée qu'elle incorpore ».

⁵ J. WITTMER, *op. cit.*, p. 72, 73. Ce point de vue n'est pas entièrement valable pour le droit continental en général et pour le droit suisse en particulier. Ceux qui s'intéressent plus particulièrement aux inventions d'employés pourront se référer avec profit aux ouvrages de droit suisse cités par E. NEBEL, *Les Contrats de Recherche Scientifique et Technique*, p. 71,

Nous n'examinerons que la licence de brevet née par contrat.

L'un des objets de la présente étude étant de définir la nature juridique du droit de licence, nous examinerons d'abord la nature du droit qui trouve sa source dans le brevet d'invention.

Section II — Nature des droits des parties au contrat de licence

1. Nature juridique du droit du breveté

L'art. 8 de la L.F. sur les Brevets d'Invention du 25 juin 1954 statue que « le brevet confère à son titulaire le *droit exclusif* d'utiliser l'invention professionnellement — et, si l'invention se réfère à un produit, le droit exclusif de le vendre et de le mettre en circulation ».

De même, le titulaire est libre d'octroyer des licences (art. 34), de céder son brevet (art. 33) et même de renoncer à son droit (art. 15).

Faut-il classer ce droit dans les *droits absolus*,⁶ c'est-à-dire ceux opposables *erga omnes*,⁷ leur titulaire pouvant les opposer à tout le monde et les défendre contre les atteintes de n'importe qui — ou dans les *droits relatifs*,⁷ c'est-à-dire ceux consistant essentiellement dans l'obligation d'une personne déterminée (ou déterminable) de faire ou de ne pas faire quelque chose ? La prestation ne peut-elle alors être exigée que de la personne obligée et de nulle autre ?

Le droit qui découle d'un brevet d'invention présente tous les caractères d'un droit absolu.⁸ Il n'y a pas de personne spécifiquement obligée à faire une prestation à l'ayant-droit, et c'est pourquoi le Prof. Engel parle de « devoir universel ».⁹ Celui-ci jouit de son droit par son activité propre ; il exploite l'invention librement et peut interdire cette exploitation à tout tiers (art. 8 LBI).

C'est ainsi que le droit en question a pu être assimilé à un véritable droit de propriété,¹⁰ quand bien même la notion technique de la propriété soit peu

n. 55, et à C. ENGLERT, *L'invention faite par l'employé dans l'entreprise privée*. A comparer avec les commentaires de P.J. POINTET, « L'invention », p. 56 ss. Il est vrai que depuis, l'art. 343 CO a été modifié et remplacé par l'art. 332 et 332 a CO. Droit français : J.M. MOUSSERON, « Les inventions d'employés », *Revue trimestrielle de droit commercial*, 1965, p. 547. L. CHAUVÉAU, « La protection des droits de salariés inventeurs, *Etudes sur la Propriété Industrielle Littéraire et Artistique, Mélanges Marcel Plaisant*, p. 33 ss, Sirey, Paris, 1959.

⁶ Pour une critique de « l'adjectif absolu appliqué au mot droit », voir R. FRANCESCHELLI, « Nature Juridique des Droits de l'Auteur et de l'Inventeur, *Mélanges P. Roubier*, 1961, p. 158.

⁷ P. ENGEL, *Traité des Obligations en Droit Suisse*, p. 19-23 ss.

⁸ R. RAMSEYER, *op. cit.*, p. 20. Il serait toutefois plus juste de parler de droit exclusif. Nous suivons en cela le Prof. Franceschelli (voir *supra*, n. 6) précisant qu'aussi bien le droit italien que le droit français n'utilisent jamais le mot « absolu », mais le mot « exclusif ». Il en est de même en droit suisse : « Le brevet confère à son titulaire le droit *exclusif* d'utiliser l'invention professionnellement » (art. 8 LBI).

⁹ P. ENGEL, *op. cit.*, p. 24.

¹⁰ C. ENGLERT, *op. cit.*, p. 20 ss : « Le droit exercé sur l'invention consiste dans un pouvoir d'exclusion à l'égard de toute autre personne : c'est là la caractéristique essentielle des droits réels. Ces derniers présentent en effet une parenté étroite avec les droits exercés sur une invention, de telle sorte qu'il convient de les adopter. » Dans le même sens, P. GRECO,

adaptable aux richesses incorporelles.¹¹ En fait, bien que l'idée de « propriété » d'une invention ne soit pas retenue, le droit de propriété sur le brevet et sur le monopole limité qu'il consent est une institution juridique reconnue. C'est bien la confusion entre la propriété de l'invention et la propriété du titre qui l'incorpore que dénonce Machlup, en soulignant à juste titre qu'un droit de propriété d'une invention se situe exactement à l'opposé d'un monopole limité, conditionnel et révocable.¹²

Il ne faut pas confondre le droit d'exclure les autres de l'utilisation d'une invention avec l'invention elle-même. C'est donc bien ce droit d'exclusion qui est valable erga omnes.

Mais quid en cas d'octroi d'une licence ?

Certains auteurs suisses,¹³ suivis par le Tribunal fédéral,¹⁴ qualifient l'obligation du breveté de « tolérance »,¹⁵ d'autres¹⁶ de « droit positif d'exploitation ». MM. Blum-Pedrazzini¹⁷ semblent se rallier à la conception de Godenheilm, selon laquelle « le droit exclusif de l'inventeur peut s'analyser d'un double point de vue : dans sa notion conceptuelle, le droit à l'invention

Lezioni, No 78, p. 129 : « consistendo il diritto inerente all'invenzione in un potere di esclusione della generalità dei consociati rispetto ad un individuato oggetto guiridico, qual'è appunto l'invenzione, esso presenta i caratteri propri dei diritti reali, salvo la sua diversa ampiezza » (cité par C. ENGLERT, *op. cit.*, p. 20).

¹¹ P. ROUBIER, *op. cit.*, t. I, p. 97. VOYAME, *op. cit.*, p. 1, 2 : « Ce n'est cependant pas sans difficulté qu'on peut assimiler à la propriété l'ensemble des droits qui portent sur une chose immatérielle. Aussi, ne le fait-on plus guère... Si l'on parle de propriété intellectuelle, c'est donc un rapprochement commode... Il serait erroné de vouloir en conclure que les règles relatives à la propriété des choses corporelles s'appliquent à la propriété intellectuelle. Ainsi, la garantie constitutionnelle de la propriété ne vise pas la propriété intellectuelle. »

¹² F. MACHLUP, *op. cit.*, p. 53, n. 238 : « From an economic point of view, 'property' and 'monopoly' have almost nothing to do with each other. A seller who owns his wares has property-but no monopoly, if many other people independently sell similar things in the same market. A seller who can control the price of what he sells, because no one seriously competes with him in the market, has a monopoly, but no property if he does not own what he sells (for example, he may 'sell' the products of cartel members or the labor of union members). L. DEFALQUE, « L'apport de l'arrêt Deutsche-Grammophon à la Jurisprudence Communautaire », *Revue de Droit Intellectuel, L'Ingénieur-Conseil*, 1973, p. 21 à 50 (26) : « Les droits de la propriété intellectuelle apparaissent comme des droits surgis au milieu de la concurrence et constituant des prérogatives au profit d'une exploitation. » P. ROUBIER, *op. cit.*, p. 1 ss : « Leur nature a fait l'objet de controverses qui opposent les juristes depuis ¾ de siècle. Quant à leur signification économique, ce sont essentiellement des droits de monopole » (cf. Franceschelli, *supra*, n. 6) « droits dont l'étendue varie selon la catégorie des droits de propriété intellectuelle envisagée ». F. MACHLUP, *op. cit.*, p. 3, 25, 26 : « A sophisticated answer to the question of just what is 'owned' by the patentee was given by John R. Commons according to whom the 'object claimed and owned is merely the expected behaviour of other people to be obtained through expected restraint of competition and control of supply' ».

¹³ A. TROLLER, *op. cit.*, t. II, p. 942, et « Internationale Lizenzverträge », *GRUR Ausl.*, 1952, p. 110.

¹⁴ ATF 101-II-293 ss (299) : « Durch den Lizenzvertrag verpflichtet sich der Markeninhaber, den Gebrauch durch den Lizenznehmer zu dulden (82-II-280, Nr. 41 et arrêts cités). » Cela vaut également en matière de brevet.

¹⁵ Pour la distinction entre l'obligation de souffrir (ou tolérance) et l'autorisation d'un empiètement, voir P. von TUHR, *Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationen-Rechts*, Vol. I, p. 45 ss, et P. ENGEL, *op. cit.*, p. 7.

¹⁶ WEIDLICH-BLUM, cités par J. WITTMER, *op. cit.*, p. 72.

¹⁷ BLUM-PEDRAZZINI, *op. cit.*, t. II, p. 424, et B. GODENHEILM, « The legal effects of patents as a legislative problem », *Scandinavian studies in law*, p. 121 (cité par J. WITTMER, *op. cit.*, p. 72).

brevetée est un droit privatif à contenu négatif (right of prohibition), dans sa notion fonctionnelle c'est un « droit d'exploitation ».

Cette analyse a notre préférence, car elle va au-delà de la simple « tolérance » qui ne nous semble pas tenir suffisamment compte du caractère positif du contrat de licence. Un exemple emprunté à Roubier, permettra de l'illustrer : c'est le cas où un brevet qui n'est qu'un brevet de perfectionnement dépend d'un brevet principal qui est aux mains d'un tiers. « Supposons », dit Roubier, « que le titulaire du brevet de perfectionnement, ignorant cette dépendance, concède une licence à un tiers ; ce tiers ne pourra exploiter cette licence sans le consentement du breveté principal, de sorte qu'il n'a rien acquis qui ait une valeur pratique. Or, si la licence n'était rien de plus qu'une renonciation par le breveté à son droit, alors comme le breveté aurait presté tout ce qui dépendait de lui, il en résulterait que le licencié devrait lui payer les redevances, alors même qu'il ne pourrait exploiter. Mais... la licence contient la jouissance du droit d'exploiter, et si le licencié ne peut pas exploiter, il pourra poursuivre la résiliation du contrat, qui n'a pas été exécuté par la partie adverse. »¹⁸

2. Nature juridique du droit du licencié

Pour Roubier, « le droit du licencié n'est pas un droit réel, mais un droit de créance ».¹⁹ Ce droit est « personnel », opposable seulement inter partes. C'est aussi l'avis de Rotondi,²⁰ mais apparemment pas celui de la doctrine italienne plus récente, qui rejoindrait plutôt le point de vue allemand et autrichien, pour lequel le droit du licencié est un droit réel.²¹ La doctrine suisse, après s'être longtemps alignée sur la conception allemande, ne met plus en doute le caractère de droit de créance ou relatif du droit du licencié.²²

Roubier considérerait, il est vrai, que le droit du licencié était relatif parce qu'en droit français et jusqu'en 1968, seul le donneur de licence avait le droit de poursuivre les contrefacteurs ; le licencié ne pouvait agir au procès, sauf convention contraire, si ce n'est en agissant au nom et pour compte du breveté. On sait que cela a changé, tout au moins en partie, depuis le 2 janvier 1968.²³

¹⁸ P. ROUBIER, *op. cit.*, t. II, p. 263, No 183 in fine.

¹⁹ P. ROUBIER, « Licences et Exclusivités », p. 7, et *Droit de la Propriété Industrielle*, t. II, p. 264, No 184. Dans le même sens, A. CASALONGA, *Les Brevets d'Invention*, 1949, p. 434.

²⁰ M. ROTONDI, *Diritto Industriale*, 1942, p. 206.

²¹ A. VIDA, « Les contrats de licence en droit international privé », *Revue critique de droit international privé*, 1964, p. 211, et A. TROLLER, *op. cit.*, t. II, p. 944. Il y a eu, également, les tenants d'un droit « quasi-réel », WOLFF et RAAPE (voir D. PFAFF, « Internationale Lizenzverträge im europäischen Internationalen Privatrecht », *AWD (Aussenwirtschaftsdienst des Betriebs-Beraters)*, 1974, p. 241 ss (242, n. 6 et 7).

²² J. WITTMER, *op. cit.*, p. 72. A. TROLLER, *op. cit.*, t. II, p. 944, n. 14 et 15, lequel citant WEIDLICH-BLUM et RAMSEYER, précise : « Die neuere schweizerisch Auffassung ist von dieser These abgerückt » (voir aussi p. 1153 ss, notamment 1155-1156), et A. TROLLER, *Das Internationale Privat- und Zivilprozessrecht in Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht*, 1952, p. 194 ss. BLUM-PEDRAZZINI, *Das Schweizerische Patentrecht*, t. II, art. 34, Anm., p. 43 ss.

²³ Si l'art. 53 al. 2 de la nouvelle loi française sur les brevets d'invention du 2.1.1968 admet le licencié non exclusif à intervenir dans une instance en contrefaçon aux côtés du titulaire, le droit d'agir directement n'est reconnu qu'au licencié exclusif.

Roubier ne voyait pas davantage, dans l'inscription²⁴ des contrats de licence à un Office National, le moyen de déduire que le droit du licencié serait un droit réel, puisque la législation française exige la transcription de certains baux à côté des actes translatifs de droits réels, sans pour autant que le bail entraîne un droit réel (il en est, d'ailleurs, de même, en droit suisse). Il n'admettait pas non plus le rapprochement avec la servitude, pas plus qu'avec l'usufruit, puisqu'aussi bien, en droit français, on admet l'exploitation simultanée du breveté et du licencié, ce qui, comme nous l'avons vu, n'est pas unanimement admis en doctrine suisse. Enfin, aussi bien en droit français qu'en droit suisse, la liste des droits réels est impérativement fixée par la loi et les textes de loi existants ne permettent pas d'assimiler le droit du licencié à un droit réel.

La situation est différente en Allemagne où le licencié exclusif, auquel appartient seul le droit d'exploitation (à l'exclusion du breveté aussi), peut ester en justice contre les contrefacteurs en son propre nom, cependant que celui qui n'a qu'une licence simple a besoin du concours du breveté.²⁴ Par ailleurs, la doctrine allemande considère que le contrat de licence, transférant une partie du droit d'exploiter qui appartient au breveté, transférerait un droit réel, droit réel qu'elle analyse comme une servitude, ne voyant dans l'obligation du breveté qu'une obligation de « tolérance ».

En Suisse, une partie de la doctrine (Weidlich et Blum) reconnaît au licencié exclusif le droit de porter plainte pénale, cependant qu'elle le nie au licencié simple, alors que Merz et Strauss (cités par Ramseyer) reconnaissent ce droit aux deux catégories de licenciés, la nature juridique et les intérêts des licenciés étant les mêmes.²⁵ Pour Troller, le droit d'agir contre les tiers revient au seul titulaire du droit protégé.²⁶

Dans la pratique suisse, il peut arriver que le licencié agisse comme représentant du breveté, s'il est autorisé par ce dernier à poursuivre les contrefacteurs. Dans ce cas, il s'opère une cession des droits, limitée dans le temps

²⁴ E. ULMER, *Die Immaterialgüterrechte im international Privatrecht*, 1975, p. 86-87, et P. ROUBIER, *op. cit.*, p. 264, No 184. Le droit d'ester en justice est reconnu aussi en Italie, mais, semble-t-il, seulement aux fins de défense, si l'on se base sur le commentaire suivant de ROTONDI : « é da ricordare che la giurisprudenza ammette però anche una difesa diretta del licenziatario, pur non titolare del diritto della privativa, sostituto processuale di questo ai fini della difesa » (M. ROTONDI, *op. cit.*, p. 209) ; voir aussi T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, 1956, p. 428 ss.

²⁵ Dans un arrêt *Arquint c. Tüscher* (ATF 61-II-138), le Tribunal fédéral n'a pas exclu la possibilité de recevoir l'action d'un licencié. Mais cet arrêt ancien et, au demeurant, isolé, ne nous semble pas suffisant pour conclure à l'admissibilité d'une action du licencié, exclusif ou pas.

²⁶ A. TROLLER, *op. cit.*, t. II, p. 944 ss (946), et p. 1153 ss (1155-1156) : « Zur Verteidigung der Patente und zur Führung von Patentprozessen fehlt ihm (Lizenznehmer) nach schweizerischen Recht die Aktivlegitimation. Es wird daher jeweils vereinbart, dass der Patentinhaber zwar nach aussen als Partei auftritt, dass er aber auf Rechnung und nach Weisung des Lizenznehmers handelt ; auch werden oft Patente für die Dauer des Rechtstreites fiduziarisch auf den Lizenznehmer übertragen. » Il n'est pas inhabituel de rencontrer la clause suivante dans les contrats de licence : « Le licencié informera sans retard le donneur de toute contrefaçon qui viendrait à sa connaissance. Le donneur dispose d'un mois pour faire connaître s'il entend poursuivre. S'il ne le désire pas, le licencié le peut à ses risques et profits. Il est entendu que, dans ce cas, le donneur communiquera au licencié toutes pièces, documents, signatures et pouvoirs nécessaires à l'introduction d'une action en justice. »

(la durée du procès) et dans l'espace (dans le seul but de pouvoir mener le procès). En fait, le licencié qui apparaît alors comme étant le titulaire du brevet, agit à titre fiduciaire.²⁶

Comparée au droit allemand, la solution suisse se place à mi-chemin : elle se rattache au droit allemand en ce qui concerne l'exclusivité, qui vaut aussi bien contre les tiers que contre le donneur lui-même, s'en écarte en ce qui concerne le droit d'agir contre les tiers, lequel revient au seul titulaire du droit protégé.²⁷

Le droit du licencié est-il cessible ? C'est une question que nous examinerons ultérieurement dans le cadre des obligations du licencié. Bornons-nous à dire que la doctrine est partagée, que ce soit en Suisse,²⁸ en Allemagne,²⁹ ou en Grande-Bretagne.³⁰ En France, sous réserve d'une convention contraire, la possibilité pour le licencié de créer des sous-licences est complètement écartée.³¹

Section III — Caractéristiques du contrat de licence

Selon les parties au contrat, selon l'objet du contrat, la nature économique de celui-ci peut être profondément altérée. Il est, en effet, des cas où rien ne semble devoir distinguer la licence d'une cession pure et simple, cependant que, dans d'autres, elle est l'aboutissement d'un travail en commun tellement poussé que doctrine et jurisprudence — principalement en Allemagne — ont vu dans ce type de convention un contrat de société.

Toutefois, avant de nous préoccuper de la qualification du contrat et quelle que soit sa nature économique, il faut en dégager le type. Selon le but poursuivi et les moyens de l'atteindre, on peut donc être amené à classer le contrat de licence dans les catégories des contrats à caractère unilatéral ou synallagmatique, ou dans ceux conclus à titre gratuit ou onéreux, ces derniers se subdivisant à leur tour en contrats commutatifs ou aléatoires.

1. Contrat à titre gratuit ou onéreux ? Unilatéral ou synallagmatique ? Les licences dites « réciproques »

La définition que nous avons empruntée à Roubier : « Un contrat de cette sorte est le plus souvent à titre onéreux » permet de soulever l'hypothèse d'un contrat de licence gratuit.

Ce qui distinguerait, dans un tel cas, le contrat de licence d'une donation³² serait que dans le cas de la licence, la titularité du droit reste au donneur, le droit d'exploitation lui faisant retour que ce soit par expiration ou résiliation anticipée du contrat de licence.

²⁷ M. PENARD, *op. cit.*, p. 16. A. TROLLER, *op. cit.*, t. II, p. 944 ss. BLUM-PEDRAZZI-NI, *ed.* 1959, t. II, p. 401 ss.

²⁸ P.J. POINTET, *op. cit.*, p. 55. R. RAMSEYER, *op. cit.*, p. 135.

²⁹ F.K. BEIER, *op. cit.*, IIC, 1972, p. 17, parag. (f).

³⁰ L.W. MELVILLE, *op. cit.*, p. 176.

³¹ P. ROUBIER, *op. cit.*, p. 265-266, No 184. J.J. BURST, *op. cit.*, No 383, p. 231 ss.

³² Art. 239 CO : La donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante.

L'absence de contrepartie permettrait-elle de conclure que nous aurions affaire en l'espèce à un acte unilatéral ? Non car, l'acte unilatéral ne suppose pas l'accord de volontés (exemple type : le testament),³³ cependant que les contrats à titre gratuit (cf. la donation) reposent sur un accord de volonté. La seule exception possible serait un droit d'exploitation concédé par un legs qui, bien qu'il doive être accepté par le légataire ne suppose pas un accord de volonté d'ailleurs impossible en l'espèce. Du reste, comme précisé au début de cet exposé, notre analyse vise uniquement le contrat de licence issu de la convention.

Il serait par conséquent erroné de se fonder sur la gratuité pour inférer du caractère unilatéral d'un contrat. Il faut donc distinguer réciprocité d'avantages et réciprocité d'obligations.

La réciprocité d'avantages est le critère de distinction des actes à titre onéreux et à titre gratuit : la *réciprocité d'obligations* permet de séparer les contrats synallagmatiques et unilatéraux.³⁴

A peine est-il nécessaire de préciser que la gratuité demeure sans doute l'exception dans les contrats de licence. Et les deux contractants *s'obligeant réciproquement*, il s'agit donc bien d'un contrat synallagmatique, ou parfaitement bilatéral.³⁵

Mais dans quel groupe ranger les licences dites « réciproques » ou « croisées » ? Nous avons vu qu'elles désignent des conventions aux termes desquelles les parties se concèdent réciproquement un droit d'exploitation des brevets dont elles sont titulaires, assorti ou pas du paiement d'une redevance.³⁶

L'hypothèse d'absence de redevances dans un cas donné suffit-il à conclure à l'acte gratuit et, partant, à l'acte unilatéral (la prestation du donneur s'analysant en une obligation de ne pas faire — devoir d'abstraction — n'appelant aucune contre-prestation ?). Nous ne le pensons pas. Car il y a réciprocité d'avantages — critère de distinction des actes à titre onéreux et à titre gratuit — tout comme il y a réciprocité d'obligations — critère de distinction des contrats unilatéraux et synallagmatique.

La licence dite « réciproque » est donc bien un contrat onéreux et parfaitement bilatéral.

On sait qu'en matière de contrats bilatéraux, les obligations doivent être exécutées simultanément par les deux parties, sauf convention contraire. L'essence des contrats bilatéraux est de viser à l'échange de deux prestations : chaque contractant n'est tenu d'exécuter sa prestation que si l'autre accomplit la sienne.³⁷

Reste le problème des difficultés pratiques. S'il y a des contrats qui, par structure, exigent l'exécution simultanée (ex. type : la vente), la simultanéité

³³ En droit suisse, voir V. TUHR, *op. cit.*, p. 123 et 127, et ENGEL, *op. cit.*, p. 123, et en droit français, MAZEAUD, « Leçons de Droit Civil », p. 79 ss, Nos 96 ss.

³⁴ MAZEAUD, p. 80 ss, « Leçons de Droit Civil ». ENGEL, « Traité des Obligations en Droit Suisse », p. 125 : « Sont donc gratuits essentiellement les contrats bilatéraux imparfaits. »

³⁵ En fait, la licence gratuite (Freilizenz) est l'aboutissement d'une transaction : le licencié renonce à attaquer le brevet en contrepartie de la gratuité.

³⁶ Voir *supra*, p. 24 ss.

³⁷ Art. 82 CO. Voir ATF 79-II-227 = rés, JT 1954-390/ATF 84-II-49 = JT 1958-541.

sera imparfaite dans le contrat de licence (à l'instar du bail, par ex.) car l'une des parties — ou les deux — seront astreintes à fournir des prestations continues et successives (aide technique du donneur de licence contre prestation unique ou à échéance fixe, c'est-à-dire les redevances payables par les licenciés).³⁸

Cependant, la connexité existe aussi dans ces contrats et l'exception d'inexécution (art. 82 CO ss) leur est également applicable.³⁹ Tout au plus, la difficulté sera-t-elle — en cas de différend — de choisir entre la résolution et la résiliation pour mettre fin au contrat. Nous examinerons cet aspect de la question plus à fond en étudiant la durée du contrat de licence. Il ne faut donc pas s'attarder à la simultanéité des prestations. Il s'agit donc bien d'un contrat synallagmatique ou bilatéral, à titre onéreux.

2. Contrat commutatif ou aléatoire

Nous avons dit que les contrats bilatéraux à titre onéreux se subdivisaient à leur tour en contrats commutatifs ou aléatoires.

En France, Mazeaud donne de ces deux types les définitions suivantes : « Le contrat est commutatif lorsque l'avantage que chacune des parties retire du contrat est susceptible d'être évalué par elles au moment de la conclusion de l'acte ; dans la vente, acheteur et vendeur (et nous pourrions dire dans la licence, donneur et exploitant) peuvent apprécier l'intérêt qu'ils ont à contracter. Le contrat aléatoire est celui dans lequel l'avantage que les parties retireront du contrat n'est pas appréciable lors de la formation du contrat, parce qu'il dépend d'un événement incertain. Le contrat de jeu, le pari, la loterie, sont aléatoires. »⁴⁰ Mazeaud donne aussi l'exemple du contrat de rente viagère, par lequel, en échange de l'aliénation (pour nous concession de licence) d'un bien, le crédit-rentier recevra, sa vie durant, une rente annuelle : les avantages que les parties retirent de ce contrat dépendent de la durée de la vie du bénéficiaire de la rente.

Des définitions très proches ont été dégagées en Suisse par Engel : « Dans le contrat commutatif, la prestation est fixée d'avance, ainsi que la contre-prestation. L'étendue de la prestation ne dépend pas du hasard, elle est même certaine, prévisible, dès la conclusion du contrat. ... Le contrat aléatoire est celui où l'étendue d'une prestation dépend d'un événement incertain. »⁴¹ Dans le contrat de licence, les avantages désirés par le donneur ne dépendent-ils pas de la réaction du marché au nouveau produit ? Le Tribunal fédéral n'a-t-il pas mis l'accent sur le caractère « fortement aléatoire » du

³⁸ M. PEDRAZZINI, « Brevetti industriali & limitazione alla concorrenza », *Revue de Droit Suisse*, 1955, p. 159. « E' evidente che già come contratto a prestazione continuata, il contratto di licenza lega le parti in modo più saldo di quanto non faccia un contratto bilaterale normale. »

³⁹ P. ENGEL, « Traité des Obligations en Droit Suisse », p. 123.

⁴⁰ MAZEAUD, p. 81 ss.

⁴¹ P. ENGEL, *op. cit.*, p. 126.

contrat.⁴² Il y a lieu de distinguer entre le mode de rémunération prévu au contrat

a) dans les cas où elle est fonction des ventes, la prestation dépendra de ces dernières. Son étendue est incertaine et imprévisible. Sans doute le contrat est-il aléatoire pour les deux parties.

b) dans les cas où l'étendue des prestations minimum est certaine, l'aléa est à la seule charge du licencié qui devra s'acquitter du minimum convenu, que les ventes se réalisent ou pas. La prestation ne dépend pas du hasard ; en revanche les conditions qui permettront au licencié de l'assurer sans perte dépendent de circonstances qui ne sont pas toutes et toujours prévisibles.

C'est sans doute cette dualité qui a fait dire à Weinstein⁴³ que le contrat de licence était à la fois commutatif et aléatoire. Mais ceci est par définition antinomique, et la source du paradoxe chez Weinstein réside, à notre avis, dans la confusion entre l'obligation assumée au moment de la conclusion du contrat et le résultat de l'exploitation de la licence.

Aléatoire du point de vue commercial, le contrat de licence répond juridiquement à la définition du contrat commutatif.

Nous concluons donc en disant que le contrat de licence est synallagmatique à titre onéreux et commutatif.

Section IV — Tentative de rattachement à certains contrats réglés par la loi

Le contrat de licence n'est pas le seul à ne pas être réglé par la loi. Mais cette constatation ne suffit, toutefois, pas à le ranger d'office parmi les contrats non réglés par la loi (contrats sans type, non typiques ou contrats innomés). Il nous faut examiner auparavant si dans le cas de contrat de licence on peut réellement affirmer qu'il s'agit d'un contrat sans type, ou s'il s'agit d'une sous-espèce ou variante d'un contrat prévu dans la Partie Spéciale du CO.

1. Contrat d'usufruit

Nous avons vu que certains auteurs avaient tenté de rapprocher le droit du licencié de celui dérivant de l'usufruit, avec lequel la licence présente quelque analogie. En effet lorsqu'elle est exclusive et que le titulaire du monopole s'en interdit l'exploitation, rien ne distingue le donneur de licence du nu-propiétaire. Accordé, par hypothèse, pour la durée de vie de l'usufruitier, le droit de tirer profit du bien ne fera retour au nu-propiétaire qu'au décès de l'usufruitier. De même le droit d'exploiter le monopole ne fera retour au donneur qu'à l'échéance (à terme ou anticipée) du contrat de

⁴² RO 53-II-133/JT 1927, p. 459. A. CASALONGA, « Brevets d'invention », t. I, p. 445, No 779 : « Il ne faut pas oublier en effet la nature aléatoire du brevet et, par suite, du contrat de licence, nature qui entraîne l'acceptation par le licencié de prendre à sa charge les risques de l'exploitation. »

⁴³ Z. WEINSTEIN, *Les contrats de licence*, p. 5. Voir aussi J.J. BURST, *Brevet et Licence*, p. 110, No 198, pour lequel « la licence ne présente aucune des caractéristiques qui font d'une convention un contrat aléatoire ».

licence. Mais dès que l'on s'écarte de la licence exclusive assortie d'une interdiction d'exploitation pour le donneur et d'une interdiction d'accorder des sous-licences, l'analogie ne joue plus : s'il ne peut y avoir *simultanément* deux droits d'usufruit sur le même bien, le titulaire d'un monopole d'exploitation peut, lui, concéder un nombre indéfini de licences, tout en conservant un propre droit d'exploitation. Par ailleurs, il n'est pas fait à l'usufruitier d'obligation d'exploiter ou de créer des biens nouveaux. Il n'est donc pas possible d'assimiler sans autre tout contrat de licence à un usufruit.

2. Contrat de bail

Le rapprochement qui a eu longtemps la faveur de la doctrine et de la jurisprudence et qui suscite encore des discussions est celui du contrat de licence avec le bail à loyer ou à ferme.

En 1925, le Tribunal fédéral déclarait : « Des théories opposées se font jour au sujet de la nature juridique de contrats de ce genre (licence), par lesquels un bien juridique incorporel — l'invention — est cédé contre argent par l'inventeur à un tiers, pour que ce dernier en fasse usage pendant un temps déterminé : toutefois, on peut aujourd'hui considérer comme le point de vue dominant celui qui admet l'analogie de ce contrat avec le contrat de bail à loyer ou à ferme qui le range, par conséquent, parmi les rapports de droit de ce type, dont il présente les éléments essentiels. »⁴⁴ Le Tribunal fédéral confirmait ce point de vue en 1927.⁴⁵

A noter que c'est encore avec des nuances la conception dominante en France.⁴⁶ Ceci s'explique par l'impossibilité où se trouve⁴⁷ le licencié non-exclusif de poursuivre *directement* les tiers contrefacteurs — parce que le locataire ne peut pas, non plus, figurer dans une action touchant la propriété du bien loué, mais doit en référer à son bailleur.

Précisons toutefois que si le Tribunal fédéral a longtemps appliqué par analogie les règles du bail, il n'a pas voulu assimiler la licence à un simple contrat de location. Il ne s'agit que d'utiliser isolément certaines dispositions relatives au bail pour les appliquer par analogie aux relations résultant d'un contrat de licence. Aussi bien en doctrine française que suisse, les auteurs sont d'accord pour dire que l'analogie ne saurait être poussée trop loin, certaines obligations du contrat de licence ne pouvant être comprises comme résultant d'un bail.⁴⁸ Ainsi, l'obligation d'exploiter : dans le contrat de bail comme dans l'usufruit, il s'agit non de la création de biens nouveaux, (il ne s'agit pas pour le locataire de mettre sur pied une nouvelle production économique), mais de la jouissance de biens existants.⁴⁹ Le bail confère néces-

⁴⁴ ATF 51-II-62/JT 1925, p. 334.

⁴⁵ ATF 53-II-133/JT 1927, p. 458.

⁴⁶ J.M. MOUSSERON, « L'obligation de garantie dans les contrats d'exploitation des brevets d'invention », *Hommage à H. Desbois*, Dalloz, 1974, p. 157-158, citant à l'appui A. CASALONGA, P. ROUBIER, J.J. BURST. A noter cependant que Roubier a admis que la collaboration entre breveté et licencié pourrait dépasser le cadre d'un simple louage, et P. Mathély considère que le contrat de licence est un contrat sui generis, P. MATHÉLY, « Le Droit Français des Brevets d'invention », *Journal des Notaires*, 1974, p. 385.

⁴⁷ Art. 53 al. 4 de la loi française du 2.2.1968.

⁴⁸ M. PENARD, *op. cit.*, p. 11. R. RAMSEYER, *op. cit.*, p. 27 ss.

⁴⁹ P. ROUBIER, « Licences et Exclusivités », p. 3.

sairement à son titulaire un droit exclusif, cependant que si la licence peut être exclusive, elle ne l'est pas nécessairement. De plus, sauf convention contraire, la loi (art. 264 CO) en Suisse, reconnaît au preneur le droit de sous-louer tout ou partie à un tiers, cependant que le droit d'accorder des sous-licences est a priori nié au licencié.

Il ne faut pas non plus perdre de vue l'obligation « d'action positive d'assistance » qui incombe, souvent, au donneur de licence. « La simple communication du brevet, par exemple, risque d'être dénuée de toute valeur sans les connaissances techniques nécessaires à son exploitation qui l'accompagnent et dont on a parfois besoin à titre permanent. »⁵⁰ Il n'y a donc pas seulement une obligation de ne pas faire, une renonciation de la part du donneur de licence, mais aussi, selon la formule de M. Penard, tout un « capital d'expérience » fourni au licencié. Si l'analogie est tentante, l'admettre pour définir le contrat de licence équivaldrait à négliger certains de ses aspects sus-mentionnés pourtant essentiels qui justement s'opposent à son assimilation au contrat de bail.

3. *Le contrat de licence et le contrat de société simple*

L'art. 530 al. 1 CO dispose que « la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts et leurs ressources en vue d'atteindre un but commun ».

Transposé au contrat de licence, ce but pourra être l'exploitation optimale de l'invention (entendez par là sa rentabilisation), de même que son constant perfectionnement.

Ceci implique évidemment que le donneur de licence collabore avec son licencié bien au-delà d'une simple assistance technique. Il s'agira de poursuivre des recherches en commun ou de les faire faire par un tiers à frais partagés.⁵¹

Mais comme le faisait remarquer Ramseyer, « lorsque ces éléments sont réunis (accord de deux ou plusieurs personnes, union de leurs efforts ou de leurs ressources et but commun), il n'y a plus lieu, à notre avis, de parler d'une analogie entre la licence et la société ; le contrat intervenu constitue un contrat de société simple en même temps qu'une licence de brevet : c'est un contrat mixte. La définition de la société donnée par le code est suffisamment large pour qu'une seule et même convention puisse à la fois être qualifiée de licence et de contrat de société simple. Lorsque les éléments caractéristiques sont réunis, il n'y a pas seulement analogie, mais identité avec la société simple ; les art. 530 ss du CO sont directement applicables. Lorsqu'en revanche la convention ne crée pas l'union des efforts et des ressources dans un but commun, il n'est pas même possible de parler d'analogie avec la société ; ses éléments typiques, ceux qui la distinguent des autres contrats, font défaut. »⁵²

⁵⁰ M. PENARD, « Les contrats de Licence », p. 11.

⁵¹ R. RAMSEYER, *op. cit.*, p. 31.

⁵² R. RAMSEYER, *op. cit.*, p. 31.

La pratique connaît-elle, dans le domaine des licences de brevet, beaucoup d'exemples « d'activité collaborante » selon le mot de Roubier⁵³ permettant d'y voir, sans hésitation, un contrat de société simple ? Il y a, certes, l'exemple des sociétés décidant d'unir leurs efforts dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler une « joint venture » pour accroître leur sphère d'influence dans un marché donné et qui s'associent pour former une filiale,⁵⁴ à laquelle sera confiée l'exploitation de leurs brevets. Cette filiale conclura avec chacune de ses maisons-mères un contrat de licence.

Mais, il est des cas où la démarche suivie ne sera pas aussi claire : entre partenaires habitués à travailler ensemble depuis longtemps, le recours au contrat semble superflu — jusqu'à ce que surgisse le premier différend. Alors seront analysées dans leur moindre détail les relations entre les parties, pour définir — et par là même qualifier — le rapport juridique qui les liait. Si l'on y retrouve les éléments d'une société simple, il faudra prévoir une liquidation de leurs rapports juridiques analogue à la liquidation de la société. Il faudra donc prévoir la résiliation du contrat de licence et, au besoin, faire usage de l'art. 545 CO qui prévoit une cause de dissolution pour justes motifs. Nous y reviendrons lorsque nous examinerons les problèmes liés à la fin du contrat de licence (voir chapitre V).

Certes, même dans les cas où il ne s'agit pas d'une véritable société, il peut y avoir, selon la formule de Roubier, « collaboration et activité commune, dans un esprit analogue à celui d'une société... en un mot d'une quasi-société... d'une 'activité collaborante' ».

C'est en raison de cet aspect de collaboration étroite entre breveté et licencié que les Tribunaux allemands ont conclu à l'existence d'un contrat de société simple. Cette approche a également été celle du Tribunal fédéral, dans un arrêt où il concluait, il est vrai, à l'inexistence d'un rapport analogue à un contrat de société défini comme suit : « Tel sera, par exemple, le cas, lorsque des parties doivent échanger des dessins de construction et se communiquer mutuellement des améliorations ; de même, quand l'invention doit être utilisée à compte commun et qu'à cet effet, l'un des contractants a un droit de regard dans les livres de l'autre. Il y a également un rapport de droit analogue au contrat de société lorsque les parties au contrat de licence se cèdent réciproquement d'autres brevets ou que des commandes, dont l'un ne peut pas ou ne veut pas se charger, doivent revenir à l'autre... (ou lorsque) l'élément caractéristique de la collaboration est la mise en œuvre d'une activité commune en vue d'atteindre le même but.⁵⁵ »

Pour séduisante que soit l'analogie avec le contrat de société, elle a aussi ses limites. Si nous avons insisté — lors de l'analyse du rapprochement avec le contrat de bail — sur la « collaboration » entre breveté et licencié (aspect que le contrat de bail ne prend nullement en considération) il serait erroné

⁵³ P. ROUBIER, « Licences et Exclusivités », p. 37.

⁵⁴ Ce que la pratique désigne par « equity joint venture » ; l'absence du mot « equity » signifie qu'il ne résulte pas d'entité juridique distincte de l'association et que l'on se trouve, en fait, en présence d'une société simple. Voir C. REYMOND, « Reflexions sur la nature juridique du contrat de joint venture », JT, 1975-I-480, et BÉGUIN, *Les entreprises conjointes internationales dans les pays en voie de développement*, Genève, 1972.

⁵⁵ ATF 75-II-166/JT 1950, p. 12.

d'insister sur les « manifestations d'activité conjuguée » au point de ne voir plus qu'elles dans tout contrat de licence et d'en faire la caractéristique essentielle. Certes, les deux parties ont en commun le but de réaliser un profit maximum. Mais ce n'est pas leur but commun et il n'est que de se souvenir de ce que nous avons déjà dit au sujet du caractère fortement aléatoire de ce contrat.

Dans un contrat de société, les associés partagent pertes et profits. Dans un contrat de licence, l'aléa reste très généralement à la charge du seul licencié. Le pire qui puisse arriver au breveté sera de ne pas toucher de redevances — à supposer qu'elles soient calculées sur le chiffre d'affaires et non forfaitairement à la signature du contrat, ce qui diminue d'autant pour lui le risque de faire une mauvaise affaire, sans parler des minimum de redevances qu'il pourra être en droit de percevoir sans référence aux ventes réalisées ou pas. Mis à part le cas du licencié incompetent ou qui se fait accorder une licence dans le but de « stériliser » le monopole au profit d'un autre qu'il détient déjà ou dans lequel il est fortement intéressé (pratique beaucoup plus courante qu'on ne pourrait le croire), la perte éventuelle sera ressentie beaucoup plus durement par le licencié qui aura fait, toujours par hypothèse, des investissements coûteux pour un produit qui se vend mal ou pas du tout.

L'analogie avec le contrat de société ne recueille donc pas tous les suffrages et seules doctrine et jurisprudence allemandes lui restent encore fidèles.

Section V — Solution adoptée par la jurisprudence et la doctrine suisse

A trop vouloir miser sur l'analogie avec certains contrats réglés par la loi, on perd de vue certains traits essentiels du contrat de licence, irréductibles à un dénominateur commun. Et c'est bien ce qui, en définitive, a permis à l'idée d'un contrat sui generis de se faire jour,⁵⁶ à partir du groupe des contrats dits « innomés ».

Rappelons qu'à l'intérieur du Groupe des contrats innomés il y a encore lieu de distinguer entre contrats mixtes « ceux dont les éléments se retrouvent dans les différents types de contrats prévus par la loi, mais que celle-ci ne combine pas en un tout »⁵⁷ et contrats sui generis, « ceux qui comportent exclusivement ou en partie des éléments constitutifs ne se retrouvant dans aucun des types de contrats prévus par la loi ».⁵⁸

⁵⁶ BLUM-PEDRAZZINI, *Das Schweizerische Patentrecht*, Bern, 1959, t. II, p. 328 : « ... die sedes materiae des Lizenzvertrages naturgemäss das Schuldrecht ist. Da aber auch das OR die Lizenz als besondere Vertragsverhaeltnis nicht regelt, steht man vor der Tatsache, dass einer die wohl wichtigsten Verträge sein Dasein als Innominatkontrakt fristen muss. Dies bedeutet, dass derselbe noch keine ausdrückliche gesetzliche Grundlage bekommen hat und daher von Praxis und Rechtslehre Zugrundlegung der jeweils herrschenden Methodik geregelt und weitergebildet werden muss. » M. PEDRAZZINI, « Brevetti industriali e limitazione alla concorrenza », *Revue de Droit Suisse*, p. 155 : « Il contratto di licenza non previsto dalla legge malgrado la sua grande importanza pratica, é un contratto innominato spesso a natura mista... »

⁵⁷ Meier-Hayoz, FJS, 1135, p. 1.

⁵⁸ Meier-Hayoz, FJS, 1134, p. 2. P. ENGEL, *op. cit.*, p. 127 à 130 et plus part., p. 129 :

Il n'est pas inutile de relever que, dès le début du siècle, les Tribunaux⁵⁹ déclaraient que l'assimilation de la licence à d'autres contrats réglés dans le CO apparaissait douteuse, parce que le législateur l'aurait lui-même prescrite si elle était possible. La conclusion à laquelle on aboutissait était donc que la licence était un contrat d'une nature particulière. Et « si les tribunaux suisses ont souvent fait état d'une analogie avec l'un ou l'autre des contrats régis par la loi, ils y ont toutefois renoncé dès que le texte de la convention ou les circonstances le leur ont permis. Si ces éléments d'appréciation, interprétés d'après les règles de la Partie Générale des Obligations suffisent pour leur permettre de trancher la contestation d'une façon satisfaisante, ils s'y tiennent strictement. »⁶⁰ Et l'arrêt Foufounis,⁶¹ en rappelant que « on ne doit recourir qu'avec prudence aux règles des types légaux qui présentent avec la licence quelque analogie » et constatant qu'il s'agit d'une convention « sui generis », ne fait que confirmer cette position de la jurisprudence.

Il faut donc reconnaître que, pas plus qu'il ne peut être cité au nombre des contrats mixtes que connaît la pratique, la nature complexe du contrat de licence,⁶² ne permet son identification à aucun de ceux prévus dans la Partie Spéciale du CO.⁶³ L'application des règles qui régissent ceux-ci ne peut être que subsidiaire. Et s'il est vrai qu'il faut se garder de la tentation de voir un « nouveau » contrat dans ce qui se révèle souvent n'être en définitive qu'une variante d'un modèle déjà réglé par la loi, il reste que l'on peut conclure que le contrat de licence est bien, lui, un contrat « sui generis ».

En pratique, comment interpréter et le cas échéant compléter un contrat « sui generis » ?

Paraphrasant Engel, nous distinguerons d'abord l'interprétation du contrat des règles devant lui être appliquées. L'interprétation part de la convention dans laquelle en vertu du principe de l'autonomie de la volonté, les parties ont librement défini leurs droits et obligations respectifs, mais si elles n'ont pas tout prévu, se posera alors le problème de l'élaboration du

« ... le contrat de licence (de marque ou de brevet) peut être construit comme un contrat de bail à loyer ou à ferme, CO 253 ou 257 ss, ou un contrat de société simple, CO 530 ss, ou encore un contrat sui generis (citant jurisprudence du Tribunal fédéral). Voir *infra*, n. 61.

⁵⁹ ATF 42-II-10 et B.Z.R., 7, No 101.

⁶⁰ R. RAMSEYER, *op. cit.*, p. 26.

⁶¹ ATF 92-II-301/JT 1967, 1, p. 247. SJ 1967, p. 305-307. Voir aussi SJ 1970, p. 616 ss.

⁶² Voir FJS, 1135, et la liste (qui ne se veut pas exhaustive des contrats mixtes). Notons que Meier-Hayoz n'a pas inclus le contrat de licence dans la liste des contrats sui generis mentionnés dans la FJS, 1134. Mais cette liste n'est qu'indicative et bien que mise au point en 1965, elle ne pouvait tenir compte de l'arrêt Foufounis rendu en 1966. Voir P. ENGEL, *op. cit.*, *supra*, No 38, paragraphe iii, pour lequel « tout contrat fleurant la technicité et la modernité n'est pas nécessairement innomé... Le contrat de licence (de marque ou de brevet) peut être construit comme un contrat de société simple, CO 530 ss, ou un contrat sui generis (92-II-300/JT 1967-I-247, et TF/SJ, 1970, p. 616). » Il nous semble toutefois que le simple fait d'admettre qu'il puisse être construit comme tel ou tel autre contrat régi par le CO est la négation même de la « typicité » si l'on ose dire du contrat. L'application des règles du bail ou de la société simple ne peut donc qu'être subsidiaire.

⁶³ Fabrication par le licencié — revente de produit par le donneur : contrat de bail plus contrat de vente ? = contrat mixte ? Fabrication par le licencié et revente par lui-même (exemple type) : contrat de bail plus contrat de représentation exclusive ? Les difficultés commencent, le CRE étant lui-même classé par la Doctrine et la Jurisprudence parmi les contrats sui generis. Fabrication par maison-mère — distribution par maison-mère plus société affiliée... L'affaire se brouille et on finit par ne plus y voir très clair.

droit applicable puisque, comme nous l'avons vu, la loi ne régit pas le contrat de licence comme tel. Il appartiendra donc au juge de dire le droit conformément aux articles 1 et 2 CCS. Ce que le Tribunal fédéral a dit à propos du contrat de fiducie « ... en l'absence d'une réglementation légale, l'organisation du rapport fiduciaire est, pour une large part, laissée au juge (ATF 78 [1952] II, p. 445 / JT [1935] I, p. 523, 529) » vaut également pour les contrats innomés en général et pour le contrat de licence en particulier. Principes généraux du droit (ex. : fidélité contractuelle, bonne foi, égalité juridique), règles de la Partie Générale du CO, analogie avec un contrat nommé, doctrine et jurisprudence (tant suisses qu'étrangères), et enfin les usages de la branche considérée sont les « fils conducteurs » par lesquels, selon la formule d'Engel, doit se laisser guider celui qui doit manier un contrat innomé avant même l'intervention du juge — et l'exercice de son pouvoir créateur.⁶⁴

⁶⁴ P. ENGEL, *op. cit.*, No 38, p. 129.

CHAPITRE III

LA VALIDITÉ DU CONTRAT DE LICENCE

Section I — Conditions de forme

1. La forme écrite

Lorsqu'une forme est exigée par la loi, son observation est une condition de la validité du contrat. L'inobservation de cette forme est un vice de forme qui entraîne la nullité du contrat, que l'inobservation se rapporte au contrat entier ou qu'elle n'existe qu'à l'égard d'un point essentiel. La nullité est absolue. Le contrat ne produit aucun effet.

L'article 11 CO dispose que « la validité du contrat n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi ».

Le contrat de licence n'étant pas régi par la loi, il suit qu'il n'est pas nécessaire, en Suisse, d'observer une forme particulière. Pour qu'il y ait contrat, il suffit que les parties se mettent d'accord (art. 1er CO) le droit suisse ayant érigé en principe le consensualisme des contrats.¹

Précisons d'emblée que la forme orale demeure l'exception, car la preuve de l'accord sur tel ou tel autre point sera difficile à rapporter dès que se manifesterait le moindre différend. Comme le dit Ramseyer, « la plus élémentaire prudence conseillerait de confirmer par écrit l'arrangement oral ».² En pratique, les contrats de licence sont passés par écrit, par acte sous seing privé.

En France, la forme écrite est obligatoire à peine de nullité³ et lorsqu'il s'agit d'un contrat international, il doit être « enregistré » à l'Institut Nationale de la Propriété Intellectuelle (I.N.P.I.) à des fins statistiques.

Le droit allemand exige également un document écrit.⁴

Relevons que les pays à contrôle de change exigent la soumission préalable du contrat intégral pour se prononcer tant sur l'admissibilité de certaines de ses clauses, que pour délivrer l'autorisation de transfert des devises correspondant aux redevances convenues et dûment approuvées par l'Autorité (bien entendu, lorsqu'il s'agit de contrats internationaux). C'est le cas de l'Espagne et de la plupart des pays d'Amérique Latine : la validité du contrat dépendant de l'enregistrement préalable de son texte intégral auprès

¹ R. RAMSEYER, *op. cit.*, p. 16.

² R. RAMSEYER, *op. cit.*, p. 16.

³ J.J. BURST, *op. cit.*, p. 18-19, Nos 15, 16, 17.

⁴ F.K. BEIER, *op. cit.*, IIC, 1972, p. 11 (Sec. 34 of the GWB requires that the contract be made in writing. This requirement concerns not only the restraints agreed to, but the complete licensing agreement.

des autorités compétentes, la forme écrite devient indirectement une condition de validité.

Enfin, le texte intégral des contrats de licence souhaitant bénéficier d'une « attestation négative » devant être soumis à la Commission des Communautés Européennes, la forme écrite devient, dans ces cas, indirectement obligatoire, même si elle n'est pas requise par le droit applicable au contrat.⁵

2. L'inscription

Nous avons mentionné la nécessité de l'inscription dans certains pays, ce qui fait de la forme écrite une condition de validité du contrat. Mais cette inscription vise soit des fins statistiques (France), soit le respect de la législation des changes, soit encore celui de la législation cartellaire.

Elle doit, dès lors, être distinguée de l'inscription ayant pour objet et conséquence l'opposabilité aux tiers du contrat de licence.

On peut d'ailleurs se demander si l'exigence d'enregistrement préalable auprès d'une autorité relève encore de la forme ou si elle devient une condition de validité au fond. Il convient donc de distinguer entre inscription constitutive et inscription déclarative.

S'il est clair qu'avant toute inscription, les rapports de droit sont nés d'actes juridiques passés en la forme écrite ou orale, il reste que l'inscription pourra être parfois une condition de validité de la naissance d'un droit. Ainsi, selon la formule de Wyssa, en cas d'inscription constitutive : « pas d'inscription, pas de droits, ni externes, ni internes. »⁶ Il s'ensuit selon V. Tuhr, que l'inscription devient un des autres éléments constitutifs de l'acte juridique.⁷

Pour Wyssa, « l'inscription... paraît plutôt être une formalité supplémentaire, une sorte de superforme, pouvant figurer ou non au nombre des conditions de validité de l'acte juridique. Quand elle n'a qu'un effet déclaratif, peu importe qu'elle soit obligatoire : le rapport de droit existe dès avant l'enregistrement. Il se trouve simplement renforcé par l'inscription car il devient ainsi opposable aux tiers. »⁸

En Suisse, les art. 33 al. 4 et 34 al. 3 LBI disposent que les droits non inscrits à l'invention, de même que le droit non inscrit de licence, ne sont pas opposables à l'acquéreur de bonne foi — sans préciser si le texte intégral du contrat doit être déposé ou si une simple mention attestant l'existence d'un tel contrat suffit.⁹

Pour définir certains des effets que peut produire un registre public, tel que le registre des brevets, Ramseyer distingue entre l'effet négatif et l'effet positif :

⁵ Voir *infra*, IIe Partie. Le contrat de licence et le droit de la concurrence dans la CEE.

⁶ G. WYSSA, *Les effets externes de l'inscription au Registre du Commerce*, Thèse, p. 18.

⁷ G. WYSSA, *op. cit.*, p. 10.

⁸ G. WYSSA, *op. cit.*, p. 10.

⁹ La réponse varie d'un pays à un autre. Toutefois, ceux qui seraient peu désireux de faire connaître le détail de leurs contrats seront heureux de savoir qu'en Suisse une déclaration de breveté attestant qu'une licence a été accordée par lui suffit. Que la licence soit exploitée en vertu d'un quelconque document antérieur (contrat ou promesse de contrat) n'emporte pas l'obligation de produire ledit document. Seule obligation : la signature du breveté doit être légalisée. L'émolument perçu n'est que de Fr. 20.—.

- Il y a effet négatif d'un registre lorsque la loi prescrit qu'un fait juridique qui doit être inscrit et qui ne l'est pas ne peut être opposé aux tiers qui l'ignorent sans leur faute. *Cet effet s'exerce en faveur des tiers*.¹⁰ Transposé à la licence, ceci signifie que lorsque la licence existe valablement en droit et que le licencié ne s'est pas fait inscrire, cette licence ne peut pas être opposée aux tiers qui l'ignorent sans leur faute : c'est *l'effet négatif*.
- Il y a effet positif d'un registre lorsqu'un fait juridique qui doit ou qui peut être inscrit et qui l'a été, est opposable aux tiers, même s'ils ignorent cette inscription, à condition toutefois que ce fait existe valablement en droit. On peut aussi parler de la fiction de la connaissance universelle que crée une telle inscription. *Cet effet s'exerce en faveur de l'auteur de l'inscription*. Transposé à la licence, ceci signifie que lorsque la licence existe valablement et qu'elle est inscrite, elle peut être opposée aux tiers : c'est *l'effet positif*.

On pourrait conclure de ce qui précède que l'inscription dans un registre entraîne un troisième effet externe : celui de la foi publique, qui permet aux tiers de bonne foi de se fier au contenu des inscriptions, même s'il ne correspond pas à la réalité,¹¹ et de s'en prévaloir envers tout intéressé, comme c'est le cas en matière de registre foncier (art. 973 CCS). Or, pas plus que la foi publique ne s'attache au registre du commerce,¹² par exemple, elle ne s'attache au registre des brevets en ce qui concerne l'inscription des licences.¹²

La raison pour laquelle la foi publique n'est pas attachée à l'inscription de la licence est que l'inscription ne constitue qu'une référence à un contrat et c'est ce contrat qui détermine la validité du droit. L'inscription en tant que telle n'est pas une condition de validité du contrat de licence : passé sous seing privé et pour autant qu'il ait été valablement conclu, le contrat sortira tous ses effets entre les parties, indépendamment de l'inscription qui n'a qu'une valeur déclarative. Il a été relevé — en rapport avec le registre du commerce — que les effets de publicité répondent à deux intérêts opposés : la sécurité du droit d'une part, la sécurité des affaires d'autre part. Ainsi, l'opposabilité d'un fait non inscrit favorise la sécurité des affaires, alors que la fiction de connaissance favorise la sécurité du droit.¹³ Ici l'inscription dans le registre des brevets n'a qu'un effet de publicité, non de foi publique.¹⁴

Par son inscription au registre des brevets le droit de licence acquiert des effets renforcés, il est alors analogue à celui qui découle du bail annoté au

¹⁰ R. RAMSEYER, *op. cit.*, p. 81.

¹¹ Voir G. WYSSA, *op. cit.*, notamment p. 75 ss (78) : La foi publique ne se conçoit que pour les inscriptions dont le contenu diffère de la situation juridique véritable. Si au contraire l'inscription coïncide avec la réalité, le tiers pourra avoir intérêt à invoquer le registre ; mais il le fera sur la base de l'art. 9 CCS, qui sera tout à fait suffisant ; car la présomption d'exactitude, établie par cet article, ne pourra pas être détruite dans ce cas.

¹² R. RAMSEYER, *op. cit.*, p. 82. J. WITTMER, *op. cit.*, p. 119 (citant Troller).

¹³ G. WYSSA, *op. cit.*, p. 25.

¹⁴ Voir l'analyse de G. WYSSA, comparant registre foncier et registre du commerce, *op. cit.*, p. 112.

registre foncier (art. 260 CO). Un bail annoté ne devient pas un droit réel ; mais en vertu de l'annotation le droit au bail, droit personnel, devient opposable même à l'acquéreur de la chose louée¹⁵ : l'annotation du bail n'a pas d'effet constitutif puisque la naissance du bail lui est antérieure : elle renforce seulement son efficacité, en ce sens qu'elle pourra être invoquée à l'égard des tiers qui par la suite acquièrent des droits sur l'immeuble. De même, tout acquéreur du brevet doit se laisser opposer la licence inscrite.

Précisons toutefois, que l'inscription de la licence reste un phénomène isolé et ne saurait en aucun cas être assimilée à l'inscription au Registre Foncier, ni même au Registre du Commerce. La situation ne semble pas avoir beaucoup évolué depuis qu'en 1950, Ramseyer constatait que « l'inscription n'était pas entrée dans les us et coutumes des milieux intéressés... Les parties n'y attachent le plus souvent pas d'importance. Elles pensent qu'il sera toujours assez tôt pour faire inscrire leur licence en cas de litige. Ce n'est, à notre avis, ni les frais de l'enregistrement, ni la publication consécutive à l'inscription, qui permettent d'expliquer cette abstention. Cette formalité, inutile aux yeux des parties, n'est pas entrée dans les mœurs ; c'est là la seule explication raisonnable. »¹⁶

Ajoutons que les cas où des contrats de licence ont pour objet des brevets déposés dans plusieurs pays ne sont pas faits pour simplifier les choses. Alors qu'un contrat sous seing privé suffit pour établir les droits et obligations des parties, on peut imaginer les complications auxquelles elles devront faire face si le contrat doit respecter les exigences de chaque loi nationale quant à la forme et à l'enregistrement.^{16bis} On comprend aisément que pour le monde des affaires l'inscription de la licence reste un phénomène isolé. La situation eût sans doute été différente si l'inscription était obligatoire, à peine de nullité du contrat.

Alors qu'en Suisse peuvent être inscrites indistinctement les licences exclusives ou non exclusives, le droit allemand ne connaît que l'inscription des licences exclusives.¹⁷ En France, la licence, exclusive ou pas, ne sera opposable aux tiers que si elle est inscrite à l'I.N.P.I.

Que pourra faire le licencié qui entend se prévaloir de l'absence d'inscription pour demander réparation du dommage subi par suite de l'inopposabilité de son droit aux tiers de bonne foi ?

A ce propos il y a lieu de distinguer les conséquences d'une cession de brevet grevé d'une ou plusieurs licences et celles des concessions de nouvelles licences.

1. *La cession du brevet*

L'art. 33 al. 4 LBI dispose que « les droits des tiers non inscrits au registre

¹⁵ TUOR, trad. fr., 1950, p. 461. Voir toutefois ATF 90-I-393/JT 1965, 597, ATF, 92, 147, 1967, 174, dans lesquels se manifeste la tendance de la jurisprudence à la reconnaissance d'une obligation réelle pour les droits personnels *annotés*.

¹⁶ R. RAMSEYER, *op. cit.*, p. 85 ; voir l'art. 3 du modèle de contrat établi par l'ORGALIME (Annexe I).

^{16bis} Voir, *infra*, Chapitre VI, Section I, La détermination de la loi applicable à la forme des contrats de licence.

¹⁷ Sec 25 Patentgesetz.

des brevets ne sont pas opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits sur le brevet ».

Le breveté peut librement céder son brevet même après avoir concédé une licence. Si le licencié n'a pas pris la précaution de se faire inscrire au Registre des brevets, sa licence ne peut être opposable à l'acquéreur du brevet, sous réserve de la mauvaise foi de ce dernier. Le licencié se trouvera alors dans la situation d'un quelconque contrefacteur ; la licence non inscrite est caduque de plein droit dès la cession du brevet à un tiers de bonne foi.¹⁸ Il devra cesser d'exploiter et sa seule ressource sera une action en dommages-intérêts contre le cédant.

En revanche, tout acquéreur du brevet ou d'un droit limité à l'invention brevetée (usufruit, gage) doit se laisser opposer la licence inscrite. Ramseyer distingue trois situations :

a) *L'acquéreur du brevet reste étranger au contrat de licence*

Ceci implique qu'aucun arrangement n'est intervenu entre licencié, cédant et cessionnaire pour la reprise de la licence. Le cessionnaire doit supporter l'exploitation par le licencié, le cédant restant l'obligé de ce dernier pour toutes les obligations prévues au contrat et continuant à percevoir les redevances.

b) *La cession prévoit le transfert de la licence*

Il est fréquent que les contrats de licence contiennent une clause interdisant au licencié la cession du contrat ou l'apport de celui-ci en société.^{18bis} Parfois le concédant pousse la précaution jusqu'à se réserver la possibilité de résilier le contrat de licence en cas de cession légale ou de fusion de l'entreprise licenciée mais rare est celui qui, parallèlement songe à se réserver expressément le droit de céder ses propres obligations à un tiers, sans devoir requérir préalablement l'assentiment du licencié.

Ici se pose la question de savoir si le licencié est obligé de subir le changement de co-contractant en cas de silence du contrat qui le lie au cédant.

Si l'on ne voit qu'un droit de créance du côté du concédant, la réponse sera affirmative : en effet, la cession de créance ne nécessite pas le consentement du débiteur.¹⁹ La cession n'est exclue que si elle est interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire (art. 164 al. 1 CO). Mais il en va autrement dès qu'entre en jeu « le transfert de l'intégralité d'un rapport comportant des droits et obligations, car celle-ci met en œuvre la reprise de dette (175 ss CO) ou la novation par changement de créancier (116 CO) ; il faut donc le consentement du co-contractant qui peut être donné d'avance. »²⁰

En fait, la cession ne devrait-elle pas être interdite — sous réserve de l'accord du licencié — en se fondant uniquement sur « la nature de l'affaire » (164 al. 1 CO) ? Sont en effet jugés incessibles « les droits résultant des

¹⁸ R. RAMSEYER, *op. cit.*, p. 128.

^{18bis} Article 1.III du modèle de contrat ORGALIME (Annexe I).

¹⁹ P. ENGEL, *op. cit.*, p. 585 ss. R. RAMSEYER, *op. cit.*, p. 130.

²⁰ P. ENGEL, *idem*.

contrats conclus intuitu personae ou conférant des droits et des obligations strictement personnels, tels les mandats des professions libérales ou le sociétariat dans les sociétés de personnes (542 CO) ».²¹

La personne du breveté ne saurait être indifférente au licencié. De même que ce dernier sera choisi en fonction de ses aptitudes à fabriquer et à commercialiser l'invention au mieux, le breveté sera une aide précieuse et continue dans tous les cas où l'exploitation de l'invention requiert tout un support technico-commercial. Dans la mesure où le contrat de licence a pu être qualifié de « contrat de société » sa cession ne saurait se faire sans l'accord préalable du licencié. La personne à laquelle il doit communiquer ses méthodes de travail — ainsi que les éventuels perfectionnements ne lui est guère indifférente, car on peut aisément imaginer le cas où le cessionnaire est l'un de ses concurrents.²²

Dans un arrêt du 9 juillet 1963,²³ dans lequel il ne qualifie pas la nature juridique du contrat, le Tribunal fédéral admet en revanche que la cession d'un brevet n'est pas suffisante pour justifier la résiliation par le licencié du contrat de licence qui en est l'objet :

« ... la Cour doit constater d'office (art. 63 al. 1, et 3 O.J.F.), contre l'avis de l'autorité cantonale, que le transfert du brevet à un tiers n'éteint pas de plein droit l'obligation du licencié de payer au donneur de licence des redevances, dans la mesure où il exploite l'invention.

En effet, le contrat de licence est générateur d'obligations. Tant que le droit du licencié n'est pas contesté, son partenaire s'est acquitté de sa prestation et la redevance est due. Il en irait autrement si un tiers, invoquant un droit absolu, s'opposait à l'utilisation. En conséquence, le transfert du brevet est une *res inter alios acta* pour le licencié, dont il ne compromet pas en soi le droit : *ce n'est que si le nouveau titulaire empêche l'exécution du contrat que ce dernier peut être résilié* (art. 82, 107, 97, 281 al. 1 in fine CO).

*En l'espèce le transfert n'a nullement troublé l'exercice des droits de l'intimée, qui a continué l'exploitation... »*²⁴

On peut en déduire facilement que si l'exécution en était compromise par manque d'assistance technique, par exemple, de la part du cessionnaire, il y aurait là un motif valable de résiliation, assortie éventuellement d'une demande en dommages-intérêts.

L'incessibilité des droits, autres que les droits de créance — donc purement patrimoniaux — a été confirmée dans un arrêt de la Cour d'Appel de Berne du 4 mai 1973²⁵ : curieusement, la Cour ignore la nouvelle qualification du contrat de licence, dégagée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt Fou-

²¹ P. ENGEL, *op. cit.*, p. 588. Pour le droit français, voir J.J. BURST, *op. cit.*, p. 124, No 220, qui est aussi un des tenants de l'incessibilité sauf accord préalable du licencié.

²² R. RAMSEYER, *op. cit.*, p. 130. J.J. BURST, *op. cit.*, p. 123, No 219.

²³ S.J., 1964, p. 289 ss (293).

²⁴ S.J., 1964, p. 289 ss (293).

²⁵ *Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins*, 1975, p. 200 ss.

fournis,²⁶ établissant le caractère « sui generis » de la convention. Berne y voit encore un contrat de société simple. Le concédant pouvait-il dès lors, céder ses droits et obligations sans en référer au licencié par application de « gesellschaftlicher Kriterien » ?

Malheureusement, après s'être posée la question, la Cour l'a laissée ouverte, parce que, dans le cas d'espèce, la cession se limitait à celle des redevances. S'agissant donc d'une simple cession de créance, elle a admis qu'elle pouvait être cédée sans devoir requérir préalablement le consentement du licencié.²⁷

Le raisonnement de la Cour permet, toutefois, de déduire « a contrario » qu'elle n'aurait pas admis la cession des obligations à la charge du breveté, sans l'accord préalable du licencié. Elle rejoint ainsi le point du vue précédemment exprimé par le Tribunal fédéral dans l'arrêt susmentionné.²⁸

Nous sommes tout à fait du même avis, sous réserve des cas où le breveté n'a aucune obligation d'assistance à sa charge et pour autant que le cessionnaire ne soit pas un concurrent du licencié. Dans ce cas, le licencié n'aura aucune raison valable de s'opposer à la cession.

c) Cession de l'ensemble du contrat à l'acquéreur du brevet avec l'assentiment préalable du licencié

Cette situation n'appelle guère de longs commentaires. Comme le relève Ramseyer, le licencié qui admet d'avance la cession des droits et des obligations du breveté s'intéresse plus à obtenir le droit d'exécuter l'invention qu'à connaître qui pourrait être à l'avenir titulaire du brevet.²⁹ Il en est de cette clause comme de toutes celles librement consenties : elles trouvent leur limite dans les restrictions excessives de la liberté contractuelle (art. 20 CO et 27 al. 2 CC).³⁰

II — La concession de nouvelles licences

L'art. 34 al. 3 LFBI dispose : « Les licences non inscrites au Registre des brevets ne sont pas opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits sur le brevet. »

A moins que le donneur ait frauduleusement induit le licencié à se dispenser de consulter le Registre, il est de l'intérêt de tout preneur — surtout s'il attache un prix particulier à l'exclusivité — de s'assurer personnellement qu'aucune licence incompatible avec son droit n'est enregistrée pour le même droit privatif. L'art. 105 al. 3 du Règlement d'exécution du 19.10.1977 entré en vigueur le 1.1.1978 prévoit que « tant qu'une licence *exclusive* est inscrite au Registre, aucune autre licence incompatible avec elle ne sera enregistrée pour le même brevet ».

Toutefois, à supposer qu'une licence simple soit déjà inscrite, le preneur de la licence prétendue exclusive ne pourra en tout cas pas renforcer son

²⁶ ATF 92-II-299 ss.

²⁷ La Cour cite à l'appui TROLLER (*op. cit.*, 1ère éd., t. II, p. 815).

²⁸ S.J., 1964, p. 289 ss.

²⁹ R. RAMSEYER, *op. cit.*, p. 131.

³⁰ Voir *infra*, Section II, « Les conditions de fond ».

exclusivité par l'enregistrement.³¹ Le licencié simple inscrit conserve son droit. Selon Wittmer, celui qui se réclame d'une clause d'exclusivité pourrait tout au plus demander qu'aucune autre licence sur le même objet, ne soit inscrite sur le Registre.³² Mais outre le fait que cela semble aller de soi, vu le texte très clair de l'art. 105 al. 3 précité, on peut affirmer sans grand risque d'erreur que le Bureau fédéral ne pourra procéder à l'inscription de la licence exclusive elle-même sans inviter au préalable le breveté à demander la radiation de l'enregistrement de la licence simple, laquelle, de toute évidence, s'oppose à l'inscription d'une licence exclusive et, à défaut d'une telle radiation, la conversion de la licence exclusive en licence simple (ou encore la restriction de l'exclusivité au domaine du brevet qui, par hypothèse, ne fait pas l'objet de la licence simple déjà inscrite).

Il est clair que les deux solutions exposent le breveté à une action en inexécution des engagements souscrits à l'égard de chacun de ses licenciés.

Si la situation est claire en ce qui concerne les licences inscrites, quid au cas où une ou plusieurs licences non inscrites grèvent déjà un brevet ? La réponse variera selon que la licence antérieure est simple ou exclusive.

a) *Licence antérieure simple non inscrite*

En analysant le droit du licencié, nous sommes parvenus à la conclusion qu'il avait un droit de créance. Pour MM. Blum et Pedrazzini,³³ la licence en tant que droit de créance, ne peut être anéantie par un second droit de créance. Mais, comme le relève Wittmer, en vertu de l'art. 34 al. 3 LBI, le droit de licence inscrit déploie les effets d'un droit absolu, puisqu'il devient opposable à quiconque émet une prétention à l'exploitation du brevet. Le registre des brevets est censé refléter la réalité juridique et tout preneur potentiel d'une licence (simple ou exclusive) doit pouvoir s'y référer sans qu'il subsiste un doute sur l'exactitude des informations qui y figurent, la mauvaise foi éventuelle du preneur demeurant réservée.³³

La licence antérieure simple non inscrite devra céder le pas à la licence exclusive inscrite. Le licencié antérieur ne pourra qu'obtenir des dommages-intérêts du donneur.

b) *Licence antérieure exclusive non inscrite*

Deux cas sont possibles :

1. *Le nouveau licencié inscrit est au bénéfice d'une licence simple*

Dans ce cas, il n'évincera pas définitivement le licencié antérieur non inscrit, mais détruira son éventuelle exclusivité. Aussi bien, la licence simple ne paralyse pas le droit d'utilisation postérieur : il est donc juste que le licencié simple accepte l'existence d'autres exploitants. Quant au licencié qui d'exclusif devient simple, il pourra exiger des dommages-intérêts du donneur.

³¹ J. WITTMER, *op. cit.*, p. 123.

³² J. WITTMER, *op. cit.*, p. 124.

³³ BLUM-PEDRAZZINI, *op. cit.*, t. II, p. 514, et J. WITTMER, *op. cit.*, p. 124.

2. *Le nouveau preneur inscrit a un droit de licence exclusive*

Pour Wittmer, s'il ne fait pas de doute que le licencié exclusif antérieur perd son exclusivité, on peut difficilement concevoir qu'il cesse toute activité pour respecter l'exclusivité conférée par l'inscription au registre. Wittmer recommande une solution « en équité » à savoir « qu'il lui soit permis de continuer dans la mesure où le dommage peut aussi être limité ». ³⁴ Nous ne voyons pas très bien ce qu'il entend par « solution en équité », car le licencié antérieur ne perd pas seulement son exclusivité, mais le droit à l'exploitation sous quelque forme que ce soit : le nouveau licencié a un droit de licence *exclusive* et ce droit exclura en tout cas tout autre licencié, même si le breveté s'est, par hypothèse, réservé un droit d'exploitation. ³⁵

Nous pensons, quant à nous, qu'un arrangement est en général recherché entre les licenciés, arrangement dont les modalités ressortissent au domaine économique. En ce qui concerne l'aspect juridique de la question, faute d'accord éventuel entre licenciés, le licencié antérieur non inscrit n'aura de recours que contre le donneur.

En conclusion, nous citerons Wittmer : « L'enregistrement selon le droit suisse est susceptible de modifier le rang des droits de licence. Le registre est doué, à certains égards, d'effets négatifs, les licences antérieures non inscrites ne sont pas opposables au preneur de bonne foi dans la mesure où elles sont incompatibles avec son droit. » ³⁶

Section II — Conditions de fond

Sous-section 1 — La formation du contrat

Sous-section 2 — La détermination du contenu

Sous-section 3 — La liberté contractuelle et ses limites : les art. 19 et 20 CO, 27al. 2 CCS

1. *La formation du contrat*

En l'absence de l'exigence d'une forme — qui peut être une condition de validité de l'acte juridique — il suffit, pour qu'il y ait contrat, que les parties se mettent d'accord. L'art. 1er al. 1 CO indique les éléments de fait qui sont nécessaires et normalement suffisants pour la conclusion d'un contrat : les manifestations de volonté des parties, la réciprocité et la concordance de ces manifestations.

Il s'ensuit qu'il suffit d'établir l'existence d'une volonté concordante, manifestée de façon expresse ou tacite, pour que le contrat soit réputé conclu. ³⁷

Pour que le contrat puisse déployer ses effets, il faut, en outre, que les conditions générales dont dépend la validité d'un acte juridique soient remplies : par exemple, la capacité de contracter, la détermination et la licéité

³⁴ J.J. WITTMER, *op. cit.*, p. 120.

³⁵ Voir *supra*, p. 61 ss, ce qui a été dit à propos de la notion d'exclusivité.

³⁶ J.J. WITTMER, *op. cit.*, p. 125.

³⁷ R. RAMSEYER, *op. cit.*, p. 15.

de l'objet du contrat (et la forme lorsqu'elle est exigée, comme c'est le cas dans certains pays autres que la Suisse).

Nous n'examinerons dans ce qui suit que la détermination du contenu et la licéité de l'objet du contrat.

2. Détermination du contenu du contrat

Le contenu du contrat est déterminé d'après la volonté résultant des manifestations des parties. Ces manifestations doivent être concordantes dans ce sens qu'elles visent toutes les deux les mêmes effets juridiques. Cette correspondance et concordance des manifestations de volonté constituent l'accord exprimant la volonté contractuelle des parties qui détermine le contenu du contrat.

Il n'est pas nécessaire — et en pratique, cela serait difficile, voire impossible — que les parties aient réglé leurs relations en détail : le contrat de licence est réputé conclu dès que l'accord est intervenu sur tous les points essentiels, lors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 CO) et, bien entendu, dans la mesure où il ne contrevient pas à l'art. 20 CO.

On sait que les points essentiels sont les clauses indispensables à l'existence du contrat. En tant qu'*essentialia negotii*, ce sont les éléments conceptuels nécessaires d'un type déterminé de contrat. C'est donc le minimum de ce qui doit être convenu pour que le contrat soit formé.³⁸

Il convient, par conséquent, de définir les points essentiels d'un contrat de licence. Nous l'avons dit : le donneur de licence s'oblige à mettre ses droits à la disposition du licencié contre rémunération. Les *essentialia negotii* sont donc :

- a) la concession de la licence
- b) la redevance.

Il suffit que le droit d'utiliser l'objet de la licence apparaisse clairement ; à défaut de limitations, il est présumé général.³⁹ Il est donc nécessaire de préciser toutes les limitations que l'on voudrait apporter à l'exercice du droit.

Quant à la redevance, elle n'a pas besoin d'être fixée numériquement et il suffit qu'apparaisse clairement le moyen de la calculer.⁴⁰ On retrouve ici la notion de prix déterminé, ou à défaut, déterminable, condition de validité du contrat de vente (184 al. 3 CO).

La détermination s'entend objectivement, c'est-à-dire qu'il doit être possible de déterminer le prix sans qu'un nouvel accord doive intervenir entre les parties.

Rappelons enfin que le licencié peut accorder une importance particulière, voire essentielle, au fait d'être l'unique exploitant de l'objet de la licence. La « clause d'exclusivité » pourra donc, suivant les cas, constituer

³⁸ P. ENGEL, *op. cit.*, p. 155, No 47.

³⁹ R. RAMSEYER, *op. cit.*, p. 16.

⁴⁰ *Idem*, p. 17. A. TROLLER, *op. cit.*, t. II, p. 947-948.

un troisième élément « essentiel » et tant que le désaccord subsistera sur ce point, le contrat n'aura pas pris naissance.⁴¹

C'est donc la constatation de l'accord sur les différents éléments « essentiels » qui permettra de conclure à l'existence d'un contrat valable au fond et qui permettra d'en déterminer la date de conclusion.

Si l'un des éléments essentiels fait défaut, le contrat sera incomplet et ne sera pas considéré comme ayant été valablement conclu.⁴² Dans ce cas, subsistera une obligation de négociier de bonne foi, en vertu du principe énoncé à l'art. 2 CCS, et si une des parties ne respecte pas cette obligation, elle pourra s'exposer à une action en dommages-intérêts (*culpa in contrahendo*).⁴³ Il n'importe que le contrat ait été conclu ou ne soit pas venu à chef.⁴⁴ Cette conclusion peut être tirée dans le cas où le contrat lui-même prévoit une obligation de négociier. Dans ce cas, cette dernière reste en vigueur, même si le contrat est nul.

Selon la formule d'Engel, « tout ce qui n'est pas point essentiel est point secondaire ». ⁴⁵ Si une fois l'accord conclu sur les points essentiels, celui sur les éléments secondaires se révèle impossible, la partie la plus diligente pourra saisir le juge : pour Ramseyer, son verdict remplace l'entente des parties,⁴⁶ alors que pour Engel, « pour que le juge puisse décider un tel point, il faut i) que les parties, malgré leur négociation, l'aient laissé sans solution ; ii) qu'elles l'aient réservé, c'est-à-dire, qu'elles soient convenues expressément ou tacitement de le renvoyer à un accord ultérieur ou, à défaut d'entente, à la décision du juge. CO² n'est pas applicable lorsqu'elles n'ont pas renvoyé le règlement à un accord ultérieur ; si la question n'a pas été soulevée dans la négociation, elle doit trouver sa solution dans le droit dispositif du contrat considéré (RO 83, 1957, 11, p. 522 ; JT, 1958, 1, p. 516, 517 ; S.J., 1958, p. 609-611). »⁴⁵

Il convient de poser différemment le problème des points secondaires dont le règlement ultérieur n'a pas été expressément réservé.

Citant Oftinger,⁴⁶ rappelons que l'art. 2 CO ne s'applique que dans les deux hypothèses suivantes :

1. Les parties ont négocié sur des points secondaires sans parvenir à s'entendre et sans réserve au sens de l'art. 2 al. 1 CO : il y a dissentiment et

⁴¹ R. RAMSEYER, *op. cit.*, p. 17.

⁴² ATF 97 (1971) -II-53 ss, JT, 1972-I-52/53 ; 68-II-233 (arrêts et doctrine cités) ; Arrêt Terimpex c. Madl, S.J., 1956, 438 : « la conclusion du contrat exige un accord des parties tant sur les points objectivement que sur les points subjectivement essentiels... Les premiers sont les points indispensables à l'existence du contrat, les seconds ceux du règlement desquels les parties ont fait une condition de la conclusion des contrats. En l'absence de déclaration de volonté expresse des parties, il faut s'inspirer de la conception générale des affaires pour décider si un point qui, dans la règle, ne constitue pas un point essentiel du type de contrat considéré, doit, en l'espèce, être considéré comme tel. »

⁴³ JT 1976-I, p. 163 à 165 ; ATF 68-II-295 = JT, 1943, 262.

⁴⁴ ATF 77-II-135 = JT 1952, 542 (rés.) pour la notion de *culpa in contrahendo*, et ATF 68-II-295 = JT 1943, 262, pour ce qui est de la nature contractuelle ou extracontractuelle de l'obligation de réparer le dommage.

⁴⁵ P. ENGEL, *op. cit.*, p. 156, No 47.

⁴⁶ K. OFTINGER, « Jurisprudence du Tribunal fédéral sur la partie générale du Code des Obligations », 1970, p. 19. Citons également un récent arrêt du Tribunal fédéral faisant le point de la question paru dans SJ, 1978, p. 225.

aucun contrat n'est conclu, même si les parties étaient d'accord sur les points essentiels.

2. Les parties n'ont pas négocié sur certains points secondaires. Ces points n'ont pas été soulevés. Ils n'ont donné lieu à un différend que plus tard, après la conclusion du contrat sur les points essentiels. Le contrat présente alors une lacune : le juge la comblera par voie d'interprétation supplétive de la convention ou par application des règles dispositives de la loi, c'est-à-dire, le cas échéant « par analogie » avec des règles applicables à des situations analogues. (C'est à partir du contrat de travail que l'on a pratiquement développé le concept des « justes motifs » permettant la résiliation immédiate des contrats de longue durée.)

3. *La liberté contractuelle et ses limites en droit suisse — Les art. 19-20 CO, 27 al. 2 CCS*

1. L'article 19 al. 1 CO consacre le principe de la liberté contractuelle. Les limites de cette liberté, telles qu'elles sont posées à l'article 19 al. 2 sont définies à l'article 20 : « Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux mœurs. »⁴⁷

Les art. 19 et 20 CO concernent la liberté des parties de déterminer le contenu et l'objet du contrat et définissent le domaine dans lequel l'autonomie de la volonté des parties peut jouer. Pour que cette liberté puisse être restreinte mis à part le cas où le contrat a pour objet une chose impossible, il faut que des intérêts supérieurs soient en cause. C'est ainsi que la nullité du contrat prévue par l'art. 20 peut découler d'une part de dispositions légales, fédérales ou cantonales déclarant — au nom d'intérêts supérieurs à l'idée de la liberté contractuelle — illicites le contenu et l'objet du contrat et d'autre part de ce que l'objet du contrat est contraire aux bonnes mœurs.

En revanche, la validité du contrat n'est pas mise en question lorsqu'il s'agit de dispositions qui portent des interdictions ou des ordres à l'égard de certaines activités ou à un comportement sans interdire les contrats conclus en relation avec ces activités ou ce comportement. Tout dépend de la teneur expresse et la détermination du but et du sens des dispositions en question.⁴⁸ Si la loi ne désapprouve pas les circonstances extérieures dans lesquelles le contrat a été conclu, sans désapprouver le contenu ou l'objet du contrat, le contrat est valable, mais des sanctions peuvent être encourues sur le plan administratif.⁴⁹

L'objet du contrat doit être entendu dans un sens large : « C'est tout ce que les parties ont voulu. »⁵⁰

1. La prestation (die Leistung) est le comportement que le créancier peut exiger du débiteur en conformité de l'obligation : faire, ne pas faire, souffrir (laisser faire). Elle est le but final de l'obligation et n'existe que si les conditions suivantes sont réalisées :

⁴⁷ ATF 96-(1970)-11-(18-20), JT 1971-I-354-357.

⁴⁸ ATF 81-II-619 = JT 1956, 486. ATF 86-II-450 = JT 1961, 492 (résumé).

⁴⁹ ATF 62-II-108 = JT 1936, 426.

⁵⁰ P. ENGEL, *op. cit.*, p. 186, No 58.

- Elle existe comme objet d'obligation,
- Elle est déterminée ou objectivement déterminable.

2. Ainsi dans le contrat de licence, la redevance doit pouvoir être calculée, même si elle n'est pas fixée numériquement. Un contrat dont l'objet ne serait ni déterminé, ni déterminable, sera nul.

3. Elle doit être compatible avec les droits de la personnalité (art. 27 CCS, 19 CO) et être possible, licite et conforme aux mœurs (art. 19 et 20 CO). Sans cela elle est nulle.

II — L'objet impossible

Le contrat est nul si l'objet est impossible. Mais il faut distinguer entre impossibilité originaire et impossibilité subséquente qui est un mode d'extinction de l'obligation (art. 119 CO). « L'impossibilité au sens de l'art. 20 doit avoir existé dès le début ; la prestation promise ne doit absolument pas pouvoir être fournie pour des raisons de fait ou pour des motifs juridiques.⁵¹

Ainsi est nulle pour impossibilité originaire, la licence d'un brevet dont la nullité n'a été constatée qu'après la conclusion du contrat : le brevet n'ayant jamais eu d'existence juridique valable, le droit que confère la licence est impossible.⁵² Toutefois, comme nous le verrons, le brevet dont la nullité n'est prononcée qu'après la conclusion du contrat ouvre la voie de résiliation et non celle de la résolution du contrat de licence, ce qui a pour conséquence que le breveté conserve les redevances déjà perçues en vertu du fait qu'en dépit d'un brevet nul, il a pu faire jouir le licencié d'un monopole de fait, si pas de droit.⁵³

III — L'objet illicite

L'art. 20 CO, en ne définissant pas ce qui est « licite » ou « illicite » présuppose ces notions, se bornant à en prescrire la sanction : la nullité du contrat. Quelques définitions qu'Engel a extraites de la jurisprudence et de la doctrine l'illustreront mieux :

« L'objet, le contenu (ATF 62-II-III) du contrat est illicite lorsqu'il est voulu par les deux parties (ATF 80-II-331) et se heurte à une interdiction absolue (ATF 80-II-330) du droit suisse (ATF 76-II-39 c 7 ; 80-II-47 et 51), écrit ou non écrit. Ce caractère résulte de l'ensemble de l'ordre juridique, notamment des défenses sanctionnées par la menace d'une peine (Verbotsnormen ; von Tuhr-Siegmart, p. 236 et 355) y compris celle de droit cantonal, autant du moins que le législateur cantonal est compétent pour les promulguer (ATF 80-II-329 ; 87-II-20). En revanche, l'illicéité de l'acte juridique n'entraîne sa nullité civile que si celle-ci est expressément décrétée

⁵¹ ATF 95-(1969)-11-547/JT 1971-I-48 (55 i.f.), 96-(1970)-II-18/JT 1971, 354-358.

⁵² ATF 75-(1949)-II-166 ss/JT 1950-I-9 ss (13-14) : Il ne pourrait en être autrement que s'il ressortait du contrat de licence que le licencié a voulu prendre pour lui le risque de l'inexistence du brevet.

⁵³ ATF 75-II-166/JT 1950, p. 14. En revanche, ce n'est plus le cas aux Etats-Unis, depuis l'arrêt *Lear vs Adkins* (1969) où le breveté est tenu à la restitution des redevances perçues.

ou résulte du sens et du but de la disposition violée, c'est-à-dire si elle est appropriée à l'importance de l'effet combattu (ATF 95-II-551, 47-II-464 ; 80-II-47 et 329 ; 81-II-619 ; 82-II-132 - TF S.J. 1966, p. 215, 218, 219). »⁵⁴

Un contrat illicite n'est donc pas toujours nul. Il faut que la nullité soit expressément prononcée par la disposition légale violée ou que la nullité résulte du sens et du but de cette disposition.⁵⁵

Si donc la règle édicte l'interdiction sans indiquer la sanction, on est en présence d'une *lex imperfecta*. Bien que l'art. 20 CO s'applique toujours, « il semble statuer la nullité, mais ce n'est pas absolu ; il s'agit tout au plus d'une présomption en vertu de laquelle, dans le doute, l'illicéité entraîne la nullité ». ⁵⁶

IV — L'objet contraire aux mœurs

Dans la mesure où un contrat implique un nécessaire engagement, il peut impliquer une restriction de la liberté à raison des obligations assumées. Seules nous intéressent ici les restrictions dans le domaine économique, qui limiteraient la liberté économique de manière excessive.

Ayant posé comme principe que la liberté contractuelle n'a de sens que par la fidélité contractuelle (*pacta sunt servanda*), le Tribunal fédéral a indiqué les limites qu'il ne fallait pas franchir.

En résumé on recherche si la partie qui s'oblige s'est interdit l'usage de la liberté dans une mesure qui heurte le sentiment moral, au sens de l'art. 27 al. 2 CO et si, en agissant ainsi, elle compromet son existence économique.⁵⁷

Ceci explique que des contrats de licence qui restreignaient la liberté de mouvement économique du licencié de manière dangereuse pour son existence et par conséquent dans une mesure contraire aux bonnes mœurs aient été jugés par application des art. 20 CO et 27 al. 2 CCS avant la promulgation de la Loi Fédérale sur les cartels et organisations analogues du 20.12.1962.⁵⁸ Ce peut être la durée excessive du contrat qui peut rendre celle-ci immoral, comme aussi une obligation d'approvisionnement à des conditions que rien ne justifie, ou encore une interdiction de concurrence illimitée.

V — La sanction

La sanction du contrat impossible, illicite ou contraire aux mœurs sera, selon les circonstances, la nullité absolue ou partielle.

L'art. 20 al. 1 ne semble pas appeler de longs commentaires. C'est une nullité initiale et absolue qui doit être admise d'office. Si le contrat n'a pas

⁵⁴ P. ENGEL, *op. cit.*, p. 189, No 60.

⁵⁵ ATF 96-(1970)-II-18-20/JT 1971, p. 354, 357.

⁵⁶ P. ENGEL, *op. cit.*, p. 193, No 60, citant von Büren et Oftinger, *Gesetzgeberische Eingriffe in das Zivilrecht*, RDS, 1938, p. 550a-551a.

⁵⁷ ATF 51-(1925)-II-162, 84-(1958)-II-13 ss/JT 1958-I-263, 271, 88-(1962)-II-172/S.J., 1962, p. 513-517.

⁵⁸ Voir *infra*, IIe Partie, Titre I, Chapitre I, p. 166 ss. A. FISCHER, *Das Verhältnis zwischen Kartellrecht und Gewerblichen Rechtsschutz*, Thèse, Bâle, 1971, p. 61 ss. F. NEU-MEYER, *La Propriété Industrielle*, 1964, p. 96 ss (99).

été exécuté, il n'a pas à l'être. S'il l'a été le débiteur pourra réclamer les prestations déjà effectuées sous réserve de l'art. 66 CO (« Il n'y a pas lieu à répétition de ce qui a été donné en vue d'atteindre un but illicite ou contraire aux mœurs »).

Mais l'art. 20 al. 2 réserve les cas dans lesquels « le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses : Seules ces clauses sont frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.⁵⁹

La clause nulle sera réputée non écrite, sans qu'il soit nécessaire de modifier les autres clauses. En pratique, toutefois, il pourra être nécessaire de préciser les modifications que la suppression de certaines clauses pourrait entraîner pour l'économie du contrat.

Engel⁶⁰ cite :

- le remplacement d'une clause par une autre,
- la suppression d'une clause corrélatrice de la clause nulle,
- l'augmentation ou la diminution d'une prestation,
- l'addition d'une clause nouvelle.

Enfin un contrat qui confère à une partie des avantages excessifs peut être annulé comme entaché de lésion (art. 21 CO), au préjudice de l'autre partie, mais il faut que les conditions strictes posées par l'art. 21 CO soient réunies et que la partie lésée déclare qu'elle résilie le contrat. Indépendamment de la lésion, un tel contrat peut être immoral au sens de l'art. 20 CO. L'art. 20 al. 2 CO s'appliquera donc par analogie en cas d'invalidité unilatérale du consentement (erreur, dol, lésion),⁶¹ mais seulement si la contrariété à la loi ou l'immoralité du contrat résulte d'autres raisons que de celles qui donnent au contrat son caractère lésionnaire au sens de l'art. 21 CO.⁶²

⁵⁹ ATF 93-(1967)-II-189/JT 1969, p. 530 ss. ATF 96-(1970)-II-129/JT 1971-I-263-267. P. ENGEL, *op. cit.*, p. 205 ss, No 62. P. PIOTET, « De l'invalidité partielle des actes juridiques spécialement en cas de vice du consentement », ZRS (RDS), 1957, Vol. 76, p. 98 ss.

⁶⁰ P. ENGEL, *op. cit.*, p. 207, No 62. Voir P. PIOTET, *op. cit.*, p. 102 ss.

⁶¹ P. ENGEL, *op. cit.*, p. 207, No 62. JT 1958, I, p. 535. 92-II-189/JT 1969, 530.

⁶² ATF 43-II-803, 51-II-162, 56-II-189. JT 1958, p. 535 ss, note P. PIOTET, pour lequel on mettrait fin à toutes les anomalies en appliquant par analogie l'art. 20 al. 2 CO aux contrats entachés de lésion. Voir aussi P. PIOTET, *op. cit.*, *supra*, note (59), p. 115 ss.

CHAPITRE IV

LES OBLIGATIONS RESPECTIVES DES PARTIES AU CONTRAT DE LICENCE

Section I — Les obligations du breveté

A côté de la concession du droit d'exploitation qui constitue un des éléments essentiels du contrat de licence, le breveté doit au licencié certaines garanties qui peuvent être de plusieurs ordres. Nous examinerons :

1. L'existence et la validité du brevet
2. La valeur commerciale du brevet
3. La jouissance paisible :
 - a) les droits dérivés de droits privatifs plus anciens
 - b) les droits dérivés d'un usage antérieur
 - c) la contrefaçon dans le territoire concédé
 - d) les importations parallèles.
4. L'obligation de communiquer les perfectionnements.

1. L'existence et la validité du brevet

Les premiers problèmes de garantie peuvent être posés à l'occasion de vices affectant l'objet du contrat⁶³ et il convient, à ce propos, de distinguer entre :

- vices techniques,
- vices juridiques.

Les vices techniques porteront sur des aspects inhérents au produit ou au procédé, aspects dangereux ou même potentiellement dangereux (Mousseron cite les risques d'incendie, d'explosion, non envisagés à la conclusion de l'accord — à la différences des vices commerciaux.⁶⁴

Les vices juridiques porteront, en revanche, sur l'existence même du brevet. Comme le fait justement remarquer Mousseron, ce type de « défaillance affectant, en tout ou en partie, l'existence du droit sur l'invention, peu importe alors l'origine de la perturbation ». ⁶⁵ Il en sera ainsi, par exemple, lorsqu'un procédé contient un défaut de conception rendant impossible son

⁶³ J.M. MOUSSERON, « L'obligation de garantie dans les contrats d'exploitation de brevets d'invention, *Hommage à H. Desbois*, p. 161 ss.

⁶⁴ J.M. MOUSSERON, *op. cit.*, p. 162. J.J. BURST, *op. cit.*, p. 111 ss, Nos 200 ss.

⁶⁵ J.M. MOUSSERON, *idem*.

exploitation industrielle : il pourra s'agir soit du rejet de la demande de brevet, soit de la nullité prononcée après l'entrée en vigueur du contrat de licence.

I — L'existence du brevet

Le licencié doit s'assurer que le brevet a été régulièrement accordé et qu'il n'est pas tombé en déchéance faute de paiement des annuités. Il peut, en outre, faire faire une recherche d'antériorité par l'Institut International des Brevets, à la Haye et, en France, bénéficier de la possibilité d'obtenir un « avis documentaire » de l'Institut National de la Propriété Industrielle.⁶⁶ Il s'ensuit, en bonne logique, qu'il appartient au breveté d'exclure sa garantie pour les antériorités mentionnées soit dans l'avis documentaire de l'INPI, soit dans celui de la Haye.⁶⁷

Nous présumons, en outre, que le donneur de licence est lui-même le titulaire du brevet objet du contrat ou, tout au moins, qu'étant licencié, il a le droit d'accorder des sous-licences. Nous laissons toutefois de côté le problème de la sous-licence, car elle crée des obligations qui sont pour partie à la charge du licencié et pour partie à la charge du breveté (ainsi l'obligation de poursuivre d'éventuels contrefacteurs).⁶⁸ En effet, la licence consentie par une personne qui n'est pas titulaire du brevet est nulle de plein droit. L'on ne saurait trop conseiller à tout licencié potentiel de s'assurer que le Registre des Brevets fait bien figurer le donneur de licence comme étant le titulaire du brevet en question.

Cependant, il faut également tenir compte du fait que des contrats de licence sont souvent conclus avant même la délivrance définitive du brevet. La décision de l'Office des Brevets est donc la condition juridique de l'obligation du donneur. Si le brevet n'est pas accordé, le contrat ne prend pas naissance : « les parties ont donc la faculté d'ériger expressément le rejet de la demande en condition résolutoire dans le sens de l'art. 154 CO.⁶⁹

Si, toutefois, les parties n'ont pas pris en considération le rejet essentiel de la demande de brevet, bien qu'en application de l'art. 20 al. 1 CO, le contrat soit initialement nul, il y aura lieu d'examiner de cas en cas si le licencié a tiré avantage d'une situation de fait. Il ne pourra donc répéter les

⁶⁶ J.M. MOUSSERON souligne à ce propos qu'en France, « Les Tribunaux auront toutefois à décider du point de savoir si l'existence d'une antériorité signalée par l'avis documentaire pourra encore constituer un vice caché ou si sa mention sur pareil document la constitue automatiquement en vice apparent », *op. cit.*, p. 165 et n. 2).

⁶⁷ J.M. MOUSSERON, *idem*, p. 165 — et ce d'autant plus que La Haye assortit son rapport d'une réserve, ce qui est aisément compréhensible.

⁶⁸ Précisons que, dans la pratique, la sous-licence reste rare et qu'elle a davantage le caractère d'une sous-traitance, c'est-à-dire que le licencié fera fabriquer par des tiers certaines pièces ou composés, pour des raisons d'opportunité économique, lui-même restant responsable de la mise au point du produit ou procédé. Il est enfin un cas où la sous-licence n'est qu'une licence que nous appellerons « licence au second degré » : c'est le cas des sociétés holdings qui n'ont pas d'activité propre et qui mettent à la disposition de leurs filiales leur portefeuille de brevets. Pour des raisons d'opportunité économique, celles-ci pourront concéder à leur tour des licences à des tiers. En fait, elles se substituent purement et simplement au titulaire du brevet, car elles seules sont capables d'assurer le support technique nécessaire à une bonne exploitation des brevets.

⁶⁹ J. WITTMER, *op. cit.*, p. 117. P. ENGEL, *op. cit.*, p. 510. ATF 53-II-127.

redevances,⁷⁰ surtout au cas où la délivrance du brevet ne joue qu'un rôle accessoire dans la collaboration envisagée et si la licence de brevet aurait pu être transformée, par exemple, en licence de know-how.

Il faut également réserver le cas où le donneur a dissimulé frauduleusement des faits propres à compromettre la délivrance du brevet ; la « culpa in contrahendo » engage la responsabilité du donneur, autorisant le licencié à invalider le contrat pour cause de dol.⁷¹

Il faut enfin également envisager la déchéance du brevet qui peut intervenir

1. soit par suite de la renonciation expresse du breveté,
2. soit par suite du non-paiement d'une taxe annuelle.

1. La raison pour laquelle un breveté renoncerait volontairement à la protection conférée par le brevet est généralement fondée sur le fait que la rentabilité de son exploitation dans un territoire donné est insuffisante pour justifier les taxes de maintien en vigueur, parfois fort élevées. Il y renoncera, en outre, si le brevet n'est pas exploité, que ce soit directement ou par le biais d'un licencié, l'approvisionnement du marché en question se faisant par des importations du produit fini, importations qui, comme on le sait, ne peuvent remplacer l'obligation d'exploiter (l'absence d'exploitation pouvant, elle aussi, entraîner la déchéance, mais ce n'est pas ce type de déchéance qui nous préoccupe ici).

Ces cas mis à part, on voit mal un breveté ayant un licencié renoncer volontairement au maintien en vigueur. A supposer que le cas se présente, la question qui se pose est celle de savoir si le breveté est libre, vis-à-vis de son licencié, de renoncer à son droit.

Rien dans la loi suisse sur les brevets ne le lui interdit. L'article 15 confère au titulaire le droit de renoncer en tout temps à son brevet, sans égard aux licences qui peuvent avoir été concédées.

Le fait que la licence soit inscrite n'y change rien en principe, car la loi ne fait pas obligation au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle d'informer le licencié des décisions du titulaire. Mais ainsi que ce Bureau nous l'a fort obligeamment fait savoir, le licencié est tenu au courant de tout ce qui intéresse le brevet par simple copie de la correspondance échangée avec le breveté (copie que le Bureau n'est nullement obligé de lui communiquer). Le licencié est ainsi au courant de tout ce qui peut avoir une influence sur ses propres droits.

Que pourra-t-il faire ?

Si l'on se souvient qu'il n'a qu'un droit de créance contre le breveté, le licencié n'a certes pas qualité pour donner des instructions au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle. Il ne pourra donc agir qu'auprès du breveté contre lequel il a une action en garantie. Dans la mesure où en dépit de son

⁷⁰ Ce n'est plus le cas aux Etats-Unis où, depuis l'arrêt *Lear vs. Adkins* (1969) seul un brevet régulièrement délivré et dont la nullité pour défaut de nouveauté n'a pas été établie, justifie le paiement de redevances. Désormais, celles-ci peuvent être répétées.

⁷¹ J. WITTMER, *op. cit.*, p. 55 et 118. P. ENGEL, *op. cit.*, p. 135, 207, 503. A. TROLLER, *op. cit.*, t. II, p. 985.

intervention, le brevet tombe dans le domaine public, il peut être exploité par tout tiers et la poursuite du paiement de redevances par le licencié n'a donc plus aucune justification. En revanche, les redevances déjà acquittées jusqu'au jour de la déchéance restent valablement acquises au breveté et celles qui lui seraient encore dues jusqu'à la date à laquelle la déchéance est requise sont exigibles. Tout au plus pourront-elles être compensées par le juge devant lequel serait portée l'action en dommages-intérêts du licencié.

2. La déchéance est la suite du non-paiement d'une taxe de renouvellement.

Le paiement des taxes reste habituellement à la charge du breveté. C'est dire que le licencié n'a pas de moyen direct de s'assurer de leur règlement, si ce n'est en se renseignant auprès des instances compétentes dans les différents pays (Bureau fédéral en Suisse, INPI en France, etc.).

La LBI précise que le Bureau n'a aucune obligation de jouer les échéanciers pour le compte du breveté. C'est à celui-ci qu'il appartient de faire en sorte que le règlement des annuités se fasse à temps.

La pratique du Bureau — sur laquelle, encore une fois, il ne faut pas compter — est d'envoyer à tout titulaire domicilié en Suisse un avis de renouvellement. La loi prévoit en outre un délai de grâce pour le paiement tardif. Le licencié inscrit recevant copie des communications adressées au breveté il sera informé du non-paiement et pourra prendre l'initiative d'en effectuer le versement au nom du breveté.

Reste la question de savoir ce qui se passe si le breveté, averti par son licencié qui le somme d'effectuer le paiement de la taxe, n'en fait rien. Cette situation s'identifie alors à la renonciation volontaire et entraîne donc les mêmes conséquences : arrêt du paiement des redevances et action en dommages-intérêts du licencié.

Pareille situation reste toutefois à notre avis très théorique. On voit mal un breveté, averti par son licencié, ne pas acquitter la taxe. On imaginerait, en revanche, plus facilement un licencié qui verrait dans cette éventualité une excellente occasion de ne plus payer des redevances et qui se garderait donc bien d'avertir le breveté. Le non-paiement de la taxe ne peut être qu'un phénomène accidentel, qui résultera moins de la carence du breveté que d'une omission du mandataire nommé par lui lorsqu'il est domicilié à l'étranger. Le seul moyen de se prémunir contre un tel risque consisterait pour le licencié à se faire confirmer chaque année l'existence du ou des brevets dont licence lui a été concédée. Mais pour peu que les brevets couvrent plus d'un pays, on voit la difficulté puisque leurs dates de renouvellement peuvent parfaitement varier d'un pays à l'autre.

Fort heureusement, il ne peut s'agir que de cas très isolés. Nous ne leur consacrerons donc pas plus de développements.

II — La validité du brevet

Ce qui peut menacer l'existence d'un brevet régulièrement délivré — mis à part les cas que nous venons de passer en revue — est l'action en nullité, qu'elle soit le fait du licencié, de tiers contrefacteurs qui ont intérêt à faire

invalider le brevet ou encore de tiers titulaires de droits privatifs plus anciens.

Nous laissons de côté pour l'heure l'action en nullité intentée par le licencié, car elle sera examinée dans le cadre des obligations de ce dernier. Supposons un procès intenté au breveté par un tiers et qui s'achève par une déclaration de nullité du brevet objet du contrat de licence. La nullité du brevet entraîne-t-elle celle du contrat ?

Il y a lieu de distinguer ici entre nullité absolue et nullité relative. En effet, la nullité prononcée à la demande d'une personne privée a des conséquences différentes selon les pays. Ainsi, en France, en Belgique et en Italie, elle n'a d'effet qu'entre les parties et reste valable vis-à-vis des tiers, donc du licencié. Dans ces mêmes pays, l'annulation aura un effet absolu si elle est prononcée à la demande du Ministère Public. En revanche, en Allemagne Fédérale et aux Pays-Bas, l'annulation a un effet absolu et rétroactif.

En droit suisse, le prononcé de nullité a l'autorité de la chose jugée dès que le jugement est passé en force. Celui-ci est alors opposable à tout le monde (ATF 74-II-187 / JT 1949, p. 248). Le jugement de nullité communiqué au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle entraîne la radiation du registre des brevets (art. 60 al. 3 LBI). Il faut, toutefois, que la nullité soit établie dans le dispositif et non seulement dans les motifs du jugement. Si tel n'est pas le cas, le brevet n'est pas radié du registre et le breveté peut continuer à s'acquitter des annuités. La nullité n'est pas absolue, elle n'est que relative.

Si, par conséquent, le procès en nullité a été intenté par un tiers et que la nullité n'est que relative, le licencié ne pourra s'en prévaloir, et il lui incombera de faire établir cette nullité à son profit (nous examinerons plus loin la possibilité pour le licencié d'intenter l'action en nullité).

Admettons donc que la nullité soit absolue. Elle entraînera celle du contrat de licence.

La position du Tribunal fédéral est très nette : « La nullité du brevet entraîne la nullité du contrat de licence fondé sur le brevet. Même constatée après coup, elle est, en effet, une nullité initiale en ce sens que le brevet n'a juridiquement jamais existé. Par conséquent, le contrat... a pour contenu une chose impossible... Ayant un contenu impossible, le contrat de licence est nul en vertu de l'art. 20 CO. »⁷²

L'arrêt du Tribunal fédéral ne semble laisser place à aucune équivoque : brevet nul = contrat de licence nul. Conséquence de la nullité : le paiement des redevances manquerait de base légale.

En fait, selon le Tribunal fédéral, « un nouvel examen tenant compte des particularités du droit des brevets prouve qu'on ne peut appliquer sans restrictions ni réserves les conséquences de la règle de l'art. 20 al. 1 CO, car si le brevet déclaré nul doit bien, selon la nature juridique de la nullité, être

⁷² ATF 75-II-166/JT 1950, p. 16-17. Voir A. TROLLER, *op. cit.*, t. II, p. 955, n. 39, et JT 1917, p. 121 ss, dans lequel la question de savoir sur quelle base il pouvait être mis fin à un contrat de licence ayant pour objet des brevets nuls a été laissée ouverte, après qu'aient été examinées tour à tour la nullité pour impossibilité initiale, l'exception tirée de l'inaccomplissement de l'obligation, la résiliation pour cause d'inexécution et l'extinction de l'obligation par suite d'impossibilité subséquente.

considéré comme n'ayant jamais existé, il n'en reste pas moins que sa délivrance par l'Etat et l'existence fictive que cette délivrance lui a donnée, ont produit certains effets qui ne peuvent plus être entièrement supprimés... il paraît indiqué de reconnaître au propriétaire, en dépit de la déclaration de nullité du brevet et tout au moins en principe, un droit à la taxe de licence pour le passé. »⁷³

Le Tribunal fédéral a fortement tempéré la nullité résultant de l'application de l'art. 20 al. 1 CO en traitant, autant que possible, de la même façon, les effets de la nullité de brevet dans le contrat de cession et dans le contrat de licence de brevet, en assimilant le recours en garantie dans le contrat de licence au recours en garantie pour éviction dans le contrat de vente : « D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, la déclaration en nullité d'un brevet n'entraîne pas la nullité de la vente de ce brevet : il s'agit là d'un cas de garantie pour éviction, bien que, lorsque le brevet est déclaré nul, par exemple pour défaut de nouveauté, aucun tiers ne fasse valoir un droit préférable au sens de l'art. 192 CO. » Dès qu'on n'admet pas la nullité du contrat de vente portant sur un brevet déclaré nul, on peut aussi en cas de contrat de licence, ne pas supprimer purement et simplement tous les effets qui se sont produits dans le passé.⁷³

Que le brevet existe ou non à bon droit, le contrat reste valable, puisque la jouissance à l'exclusivité constitue le résultat garanti.⁷⁴ Autrement dit, la validité du brevet constitue non la condition, mais le contenu de la prestation du donneur. Si cette prestation se révèle impossible, le donneur devra exécuter sous une forme équivalente : les dommages-intérêts pour inexécution.⁷⁵

En l'absence d'une clause de garantie de validité, laquelle ne se présume pas, le breveté n'est responsable du dommage causé par l'annulation que si une faute lui est imputable. Cette faute sera, par exemple, la culpa in contrahendo consistant à ne pas tenir le licencié au courant des faiblesses du brevet et des risques d'invalidation. Par ailleurs, des assurances quant à la validité du brevet pourraient être assimilées à une promesse en garantie : « dans cette hypothèse, le donneur manque à une obligation contractuelle s'il ne confère pas une licence conforme à la description et, en cas d'annulation du brevet, le licencié pourra réclamer des dommages-intérêts pour inexécution. D'autre part, la dissimulation des faits essentiels relatifs à la validité du brevet peuvent constituer un acte illicite au sens de l'art. 41 CO »,⁷⁶ dont la réparation se fera sous forme de dommages-intérêts.

L'annulation du brevet entraîne donc, avec plusieurs réserves, la nullité *ab initio* du contrat de licence selon l'art. 20 al. 1 CO.

De même, la nullité partielle du brevet aura des répercussions sur le contrat de licence. Il est à peine nécessaire de préciser qu'il faudra voir dans quelle mesure cette nullité, même partielle, ôte de l'intérêt à une licence sur la partie valable restante (art. 20 al. 2 CO). La solution préconisée en pareil

⁷³ ATF 75-II-166/JT 1950, p. 16.

⁷⁴ Même arrêt que ci-dessus.

⁷⁵ J. WITTMER, *op. cit.*, p. 92.

⁷⁶ J. WITTMER, *op. cit.*, p. 105.

cas, et avec laquelle nous sommes d'accord, est une réduction des redevances proportionnelle au rétrécissement de la portée de l'exclusivité.⁷⁷

2. *La valeur commerciale*

Un brevet à lui seul n'offre pas à l'inventeur un critère objectif lui permettant de garantir le succès commercial de son invention. Comme le disait le Tribunal fédéral dès 1927, « il y a toujours dans le contrat de licence un élément aléatoire qui tient à ce que les possibilités de vente ne dépendent pas de la réalisation de conditions techniques, mais dans une forte mesure de facteurs économiques et des contingences industrielles du moment ».⁷⁸

La valeur commerciale n'est donc pas aisée à apprécier, puisqu'elle dépend d'éléments impondérables tels que la réaction du marché au nouveau produit ou procédé, les exigences de la production industrielle, les moyens de substitution, etc. C'est, sans doute, impossible à garantir puisque souvent ce n'est qu'après la mise en exploitation que le caractère rentable est affirmé ou infirmé. Une invention peut être techniquement intéressante, sans pour autant être commercialement intéressante. C'est donc au licencié de se renseigner sur la valeur commerciale. Le breveté exclura expressément sa garantie par écrit, afin d'éviter d'éventuelles contestations ultérieures. C'est la solution retenue par l'ORGALIME (Art. 5.IV de l'Annexe II).

3. *La garantie de la jouissance paisible*

Elle vise à protéger contre

- a) les droits dérivés de droits privatifs plus anciens
- b) les droits dérivés d'un usage antérieur
- c) la contrefaçon dans les territoires concédés
- d) les importations dites « parallèles ».

a) *Les droits dérivés de droits privatifs plus anciens*

En exploitant le brevet concédé, le licencié peut s'exposer à des réactions de la part de tiers. Persuadés de ce que leur propre brevet est contrefait, ils pourront l'assigner en contrefaçon (l'article 66 LBI permet au titulaire de poursuivre toute personne qui utilise illicitement l'invention brevetée).

Ce problème est distinct de celui de la validité du brevet objet de la licence, que nous avons déjà analysée (supra, section I.II)., même si l'action en contrefaçon intentée par le titulaire du brevet violé tend à faire prononcer, entre autres, la nullité du brevet exploité par le licencié. Les deux questions qui se poseront dans une action en contrefaçon intentée contre le licencié seront celles relatives à la défense en justice du licencié (1) et à la charge de sa condamnation éventuelle (2).

1. *La défense en justice du licencié*

Il paraît évident qu'en pareil cas, le concédant devra mettre à la dispo-

⁷⁷ J. WITTMER, *op. cit.*, p. 113.

⁷⁸ ATF 53-II-133/JT 1927, p. 459.

sition de son licencié tous les moyens de défense nécessaires (tous renseignements techniques et juridiques) pouvant servir à priver l'action en contrefaçon de fondement. Comme le dit Burst, « c'est là une obligation qui n'est que le prolongement de la garantie du breveté et de son devoir de lui assurer la jouissance paisible du brevet ».^{78bis}

2. La garantie du licencié

En admettant que le concédant lui ait prêté toute l'assistance nécessaire et que, ce néanmoins, le licencié soit reconnu coupable de contrefaçon, qui supportera la charge définitive de la condamnation ? Le breveté ou le licencié ?

A notre avis, le seul critère de distinction réside dans la bonne foi du licencié, c'est-à-dire dans son ignorance de l'existence du brevet contrefait. Le breveté doit alors supporter les frais du procès et les éventuels dommages-intérêts auxquels pourra avoir été condamné le licencié.

Il est évident que la même solution s'impose a fortiori lorsque le concédant, de mauvaise foi, aura caché à son licencié l'existence du brevet tiers et le risque de l'action en contrefaçon (*culpa in contrahendo*).

En revanche, le licencié informé par le concédant du risque de violation d'un brevet tiers n'est pas fondé à exercer son recours en garantie à l'encontre du concédant. Il devrait avoir eu soin de se faire octroyer une licence dont les conditions financières seront d'autant plus avantageuses que le risque de contrefaire un brevet appartenant à un tiers est plus grand.

Rien n'empêche, toutefois, les parties de prévoir une solution contractuelle différente. Si elles ont pris en considération le risque de contrefaçon, elles peuvent parfaitement régler d'avance la question de la charge ou du partage des frais et dommages-intérêts éventuels. On ne saurait trop recommander l'insertion d'une clause *ad hoc*, car même les recherches d'antériorité ne garantissent pas toujours le concédant de bonne foi contre la découverte — après conclusion du contrat de licence — de droits privatifs plus anciens (voir la clause prévue à cet effet par l'Orgalime, article 5, du modèle de contrat reproduit à l'Annexe II).

Mais il faut également savoir que le concédant pourra tenter de s'exonérer des conséquences possibles d'une condamnation de son licencié reconnu, par hypothèse, contrefacteur. Il le fera au moyen d'une clause de non-garantie. Cette clause peut être stipulée en ce qui concerne la validité du brevet donné en licence : c'est la non-garantie portant sur l'*existence* du droit (elle sera dénommée clause de non-contestation de la validité du brevet, voir *infra*, Chapitre IV, section II, 1.1. et 5). Elle peut aussi être stipulée pour le cas où le licencié serait actionné en contrefaçon par les tiers et c'est alors la non-garantie portant sur l'*exercice* du droit, cas qui nous intéresse ici.

Pareille clause est-elle valable ? Bien que la pratique l'admette, sa justification en droit est contestable et c'est à Burst que revient le mérite d'avoir, le premier, souligné tous les aspects contradictoires et insatisfaisants de la question.^{78ter} C'est aussi à son analyse extrêmement détaillée que nous nous

^{78bis} J.J. BURST, *op. cit.*, p. 151, No 267.

^{78ter} J.J. BURST, *op. cit.*, p. 162, Nos 281 ss.

permettons de renvoyer le lecteur, en nous bornant à en livrer l'essentiel très schématiquement : si l'on admet que l'obligation de garantie du breveté, en raison des vices et du fait des tiers est une obligation essentielle, on ne peut plus considérer une clause de non-garantie valable, car elle a pour effet de vider de sa substance ladite obligation. Peut-on la considérer valable et en ignorer l'existence quand il s'agit de lui faire prendre effet ? Ce serait illogique. Et si une obligation essentielle est retirée du contrat, on se trouvera en présence d'un contrat unilatéral dans lequel seul le licencié sera tenu d'exécuter ses prestations sans contrepartie.

Cet argument amène Burst à la conclusion que la clause de non-garantie dans un contrat de licence doit être réputée non-écrite dès lors qu'elle empêche le recours en garantie du licencié.

Bien que nous suivions parfaitement Burst dans son raisonnement, nous aimerions nuancer sa conclusion : il est des cas où cette clause peut avoir sa raison d'être, par exemple si le licencié a été informé du risque qu'il courait, et s'il a obtenu des conditions financières particulièrement avantageuses en raison du risque. A notre avis, il n'y a rien d'abusif dans le fait que le concédant obtienne du licencié que s'il est poursuivi comme contrefacteur, les frais exposés pour sa défense, ainsi que le paiement de dommages-intérêts lui incomberont exclusivement, sans qu'il puisse recourir auprès du breveté. En revanche, en cas de mauvaise foi du concédant, la clause de non-garantie sera réputée non écrite. Une fois de plus, le critère de distinction sera celui de la bonne foi, encore qu'il ne faille pas sous-estimer la difficulté de rapporter la preuve de la mauvaise foi de l'une ou l'autre des parties.

b) *Les droits dérivés d'un usage antérieur*

La portée réelle du brevet peut être limitée par le simple usage antérieur d'un tiers.

Il y aurait lieu de distinguer entre licence exclusive et non-exclusive : si celui qui acquiert des droits exclusifs voit son exclusivité tomber du fait de cet usage antérieur, rien ne semble a priori devoir empêcher l'exécution d'une licence simple, puisque celui qui l'accepte s'engage tacitement ou expressément à reconnaître l'existence d'une ou plusieurs exploitations, parallèles à la sienne. Toutefois, la différence d'importance dans ce cas est que le licencié, même non exclusif, paye des redevances, alors que le tiers qui revendique un droit dérivé d'un usage antérieur n'en paye pas.

Pour que le licencié refuse de payer les redevances en pareil cas, il faudrait que l'exécution normale du contrat soit entravée, qu'il en résulte une moins-value réelle.

Pour Wittwer, « l'exécution du contrat n'est pas absolument impossible, puisque le concédant pourrait négocier avec le tiers la renonciation à son droit. Mais on ne saurait exiger d'un breveté qui ignorait cette exception à la conclusion du contrat, une exécution aussi stricte. Le risque doit être réparti équitablement entre les parties. Ce n'est que si le monopole intégral était la condition sine qua non du contrat que le licencié pourrait s'en départir. En général, il ne peut exiger qu'un ajustement des redevances promises, car en faisant valoir son exception, le tiers rend en partie impossible l'exé-

cution de la clause d'exclusivité stipulée au profit du licencié (art. 119 CO). »⁷⁹

S'il est évident que le licencié simple ne peut se départir du contrat, il nous paraît que s'il en résulte pour lui aussi une moins-value réelle de la licence, il faudrait lui reconnaître le droit à l'action en réduction, car il n'est pas en concurrence avec un autre licencié simple.

c) *La contrefaçon dans les territoires concédés*

La définition du droit absolu implique un devoir universel d'absence de la part des tiers et, partant, l'interdiction d'accomplir tous les actes réservés au seul titulaire : toute violation d'un droit absolu est un acte illicite au sens de l'art. 41 CO.⁸⁰ Tout acte de contrefaçon sera donc illicite et, en cas de concession de licence d'exploitation du droit absolu en cause, il fera naître le recours en garantie du licencié contre le donneur de licence.

S'il ne fait aucun doute que le donneur de licence s'oblige à défendre le licencié exclusif contre les tiers qui empièteraient sur son monopole — qu'en est-il à l'égard du licencié simple ? On a objecté que cela était moins sûr pour ce dernier, au motif que d'autres licenciés simples lui causeraient le même préjudice que les contrefacteurs. Mais comme le fait justement remarquer Roubier, « l'argumentation est peu convaincante, car il ne faut pas oublier que le licencié paye une redevance, qui ne correspondrait à rien ». ⁸¹

Le licencié exclusif ou simple va souffrir du fait de la contrefaçon ; puisque le donneur est garant de la jouissance paisible, le trouble apporté à celle-ci fait naître le recours en garantie. Il appartient, en effet, au breveté de poursuivre tous ceux qui contrefont son brevet, mis à part le cas où il se réserve le droit de ne pas poursuivre, soit de ne pas en poursuivre plus d'un à la fois.⁸² L'absence de poursuite ne peut être interprétée que comme la reconnaissance de la faiblesse — pour ne pas dire de la nullité — du brevet en cause. On voit mal dès lors pourquoi le licencié devrait continuer à payer des redevances, puisque les contrefacteurs, de par l'inaction du breveté, sont en quelque sorte au bénéfice d'une licence tacite gratuite.⁸³ Le licencié, simple ou exclusif, doit donc avoir la faculté de résilier le contrat dès le moment où il a sommé son contractant de faire respecter ses droits ou de se prononcer sur leur validité.⁸⁴

En fait, il devient de plus en plus difficile d'adopter une position aussi tranchée. Les procès sont longs et coûteux. S'il a été admis que l'exploitation du licencié ne devait pas être troublée, certaines législations ont également admis qu'étant le principal intéressé, le licencié était mieux placé pour défendre ses intérêts. Cette tendance s'est traduite en Allemagne et en

⁷⁹ J. WITTMER, *op. cit.*, p. 114. Voir aussi R. RAMSEYER, *op. cit.*, p. 51.

⁸⁰ P. ENGEL, *op. cit.*, p. 24.

⁸¹ P. ROUBIER, « Licences et Exclusivités », p. 22.

⁸² Clause de plus en plus fréquente dans les contrats établis par des sociétés américaines et allemandes. Voir à ce propos les variantes proposées à l'art. 22 du contrat ORGALIME (Annexe I).

⁸³ P. ROUBIER, *op. cit.*, t. II, p. 279, No 188.

⁸⁴ J. WITTMER, *op. cit.*, p. 81.

France⁸⁵ par l'octroi du droit d'exercer l'action en contrefaçon (limité au licencié exclusif) et en France par un droit d'intervention au procès de tout licencié⁸⁶ — ce qui n'est pas encore le cas en Suisse.

Signalons encore à ce propos que, subsidiairement au droit de restreindre le nombre de procès en contrefaçon qu'ils devront intenter, les brevetés tendent à limiter leur engagement au montant de redevances perçu. Ainsi, lorsque les frais engagés dans un procès dépassent le montant perçu, ils se trouvent libérés de l'obligation de continuer la poursuite. Il s'ensuivrait alors soit une résiliation du contrat, soit sa continuation mais à un taux de redevances inférieur. Il est, en effet, des cas où le monopole de fait créé par un brevet même systématiquement contrefait justifie le paiement d'une redevance soit en raison du know-how qui lui est associé et qui demeure secret, soit encore pour des raisons de pur marketing qui n'ont rien à voir avec les considérations juridiques. Le licencié pourra en effet préférer une réduction des redevances à une résiliation dans les cas où la décision du breveté de ne pas poursuivre est fondée, soit parce que l'action en contrefaçon ne peut s'appuyer sur des preuves concluantes, soit encore lorsqu'une telle action serait la voie ouverte à une déclaration de nullité qui se révélerait somme toute préjudiciable aux intérêts du licencié.

Ces cas mis à part, le licencié doit également tenir compte du fait que la résiliation par lui du contrat de licence ne lui donne pas pour autant le droit de continuer l'exploitation du brevet. En renonçant à la licence, il passe du côté des contrefacteurs et s'expose par là-même à une action en contrefaçon.

En droit suisse, l'action en contrefaçon est engagée par le titulaire du brevet. Cette solution découle logiquement du caractère du droit de licence qui n'est qu'un droit de créance. On peut toutefois se demander si une interprétation plus large des art. 66 et 72 LBI ne permettrait pas également au licencié d'intenter directement l'action. En effet, il est prévu à l'art 66 (C) qu'est passible de poursuites pénales et civiles « celui qui, sans le consentement du titulaire du brevet ou de celui qui est au bénéfice d'une licence enlève le signe du brevet apposé sur un produit ou sur son emballage » — et l'art. 72 semble ne laisser aucun doute quant à la « qualité pour agir » du licencié, puisqu'il prévoit que « Celui qui est menacé ou atteint dans ses droits par l'un des actes mentionnés à l'art. 66, peut demander la cessation de cet acte ou la suppression de l'état de fait qui en résulte ». De même, l'art. 77 LBI précise que « à la requête de la personne qui a qualité pour intenter action » (sans pour autant définir cette « qualité »), « l'autorité compétente peut prendre des mesures provisionnelles ».

Pourquoi le licencié n'est-il donc pas admis à intenter l'action directement en application des art. 66 et 77 LBI ? Parce que, par « celui qui a qualité pour intenter l'action », on entend celui qui a une « légitimation active » : ce ne peut être que le titulaire du droit — à moins que ce dernier ne le délè-

⁸⁵ L'art. 53 al. 2 de la loi du 2.1.1968 permet au licencié exclusif d'engager l'action en contrefaçon, notamment si, après mise en demeure, le propriétaire du brevet reste inactif. Voir J.J. BURST, *op. cit.*, p. 143, No 249.

⁸⁶ Art. 53 dernier alinéa : « Tout licencié est recevable à intervenir dans l'instance, afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. »

gue.⁸⁷ D'où la cession de droits, opérée le temps d'un procès, dont nous avons parlé lors de l'examen de la nature juridique du droit du licencié. C'est la raison pour laquelle l'action directe du licencié avec ou sans délégation de pouvoirs, est ignorée en Suisse pour l'instant. Tout au plus, le licencié serait-il admis à « intervenir » au procès (art. 302 ss, loi de procédure civile genevoise) et ce n'est que justice, puisque le jugement (que ce soit en cas de contrefaçon ou de nullité) ne déploie ses effets qu'entre les parties.⁸⁸ Le licencié se verrait donc frustré d'éventuels dommages-intérêts, sous réserve d'un accord préalable conclu à ce propos avec le concédant.⁸⁹

Sous réserve de cas extrêmes qui justifieraient une réticence du donneur de licence à intenter une action en contrefaçon, le licencié peut résilier le contrat, au cas où le donneur n'obtempère pas à sa sommation de poursuivre le contrefacteur (bien entendu, sauf convention contraire).⁹⁰

La sommation de faire le nécessaire ne peut qu'être assortie d'un délai permettant au donneur de s'exécuter. N'est-ce pas faire déjà usage de l'art. 107 CO ? Mais c'est aussi recourir à la résiliation judiciaire, que l'on pourrait souhaiter éviter dans certains cas. Il existe une « porte de sortie » qui est la résiliation pour justes motifs. Ajoutons, cependant, à ce propos que s'il est vrai qu'il ne faut pas tenter de restreindre la notion de « justes motifs », il ne faut pas davantage l'appliquer en toutes circonstances.

En conclusion, il n'existe pas de solution unique et au cas où le donneur, de mauvaise foi, n'obtempérerait pas à la sommation de poursuivre le contrefacteur, le licencié pourra choisir entre la voie offerte de l'art. 107 ss CO et la résiliation immédiate pour justes motifs.⁹¹

d) *Les importations parallèles*

Le problème des importations dites « parallèles » se pose chaque fois que, dans un territoire A où existe un brevet exploité soit par le breveté soit par son (ou ses) licencié(s), un revendeur importe d'un pays B les produits ou

⁸⁷ A. TROLLER, *op. cit.*, t. II, p. 944 et 1153 ss. Contra P.J. POINTET, *op. cit.*, p. 55, pour lequel « le titulaire d'une licence exclusive dispose des droits découlant du brevet. Il peut, en particulier, intenter action contre le contrefacteur. »

⁸⁸ Sous réserve de la nullité absolue. Voir toutefois ATF 57-II-103/JT 1932, 155 ss (158).

⁸⁹ Exemple de formule courante dans les contrats de licence : « Le licencié s'engage à informer sans retard le donneur de toute contrefaçon dont le licencié aurait ou pourrait avoir connaissance. Le donneur se réserve le droit exclusif d'introduire et de mener un ou des procès en contrefaçon, contre quelque tiers que ce soit, qui utiliserait sans droits les équipements, les inventions, les applications y relatives et, pour ce faire, le conseil du donneur pourra utiliser le nom du licencié en tant que plaignante ou co-plaignante, soit séparément, soit conjointement avec le donneur, mais après accord du licencié. » Il est, cependant, précisé que ce ou ces procès seront introduits, maintenus et conduits aux frais du donneur, à moins que le préjudice provienne d'actes d'omission ou de commission du licencié, de ses agents collaborateurs ou employés. Il est également précisé que toutes sommes reçues à titre d'indemnités, compensation, dommages-intérêts ou à quelque autre titre que ce soit, resteront la propriété du donneur. Toutefois, dans le cas où le licencié subirait un préjudice, les parties pourront convenir à l'avance d'une répartition proportionnelle des frais et des éventuels montants à recevoir. »

⁹⁰ Voir S.J., 1964, p. 289 ss.

⁹¹ Voir le Chapitre V sur la fin du contrat.

procédés objet du brevet dans le pays A, et qui ont été mis en circulation dans le pays B sous couvert ou non d'un brevet « parallèle ».⁹²

Comme par hasard ces importations « parallèles » sont possibles en raison des prix plus bas pratiqués dans le pays d'exportation, soit parce qu'il n'y a pas de brevet — donc pas de redevances grevant le prix de revient — soit parce que le pays d'exportation impose des prix réduits (ex. : produits pharmaceutiques en Grande-Bretagne), soit encore parce que les taux de change rendent l'opération intéressante à un moment donné.

Le licencié dont le marché est inondé d'articles vendus à un prix inférieur à celui pratiqué par lui et qui voit son volume de ventes diminuer d'autant pourra-t-il exiger du breveté qu'il intente l'action en contrefaçon contre le responsable de cet état de choses ?

Les législations nationales ont consacré le principe de la territorialité, en vertu duquel un brevet ne peut faire naître des droits et des obligations que dans le pays où il a été délivré. Il suit de là que la mise en circulation à l'étranger des produits ou procédés brevetés n'a aucune incidence sur le droit du pays d'importation et le titulaire conserve la possibilité d'interdire l'importation de produits et procédés qu'il a lui-même mis en circulation à l'étranger.⁹³

L'action en contrefaçon pourra être fondée en droit suisse sur l'article 66 LBI. La loi française est encore plus claire, puisque son article 29 ch. 2 dispose que « le droit exclusif conféré par le brevet comporte l'interdiction à tout tiers d'exploiter l'invention brevetée et notamment... *d'introduire sur le territoire où la présente loi est applicable... le produit breveté.* »⁹⁴

C'est ce principe de la territorialité qui a longtemps permis d'affirmer que le titulaire pouvait s'opposer à l'importation d'un objet breveté fabriqué à l'étranger s'il s'agissait du produit d'un procédé breveté.⁹⁵

Il est évident que l'application de ce principe peut susciter des obstacles à la libre circulation des marchandises et, dans certains cas, affecter le jeu de la concurrence.

En effet, par l'action en contrefaçon le breveté peut soustraire chacun de ses licenciés à la concurrence que pourraient lui faire les autres, ainsi que les acheteurs (ou revendeurs) des produits de ceux-ci.⁹⁶

Pour lutter contre les effets néfastes qu'une stricte application du principe de la territorialité pourrait avoir à l'égard de la concurrence, on a élaboré la théorie dite de l'épuisement des droits, sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir lorsque nous examinerons le droit de la concurrence du

⁹² L'objection classique au parallélisme en matière de brevet est que l'invention, acte de création subjective, est distincte du brevet, acte juridique de puissance publique, qui définit la protection, la durée et aussi la limite de l'invention dans un pays donné. Il en résulterait que l'unité de l'invention n'entraîne pas nécessairement le parallélisme des brevets auxquels elle sert de fondement.

⁹³ Voir l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 29.10.1973, *Revue Critique de Droit International Privé*, 1975, p. 272, note A. FRANÇON.

⁹⁴ J. MÉGRET, J.V. LOUIS, D. VIGUES, M. WAELEBROECK, « Le Droit de la communauté économique européenne », Vol. 4 Concurrence, p. 234, No 161.

⁹⁵ P.J. POINTET, *op. cit.*, p. 53.

⁹⁶ J. MÉGRET, J.V. LOUIS, D. VIGUES, M. WAELEBROECK, *op. cit.*, p. 235, No 161.

Marché Commun.⁹⁷ Aux termes de cette théorie, qui est née en Allemagne, le droit sur le produit marqué ou breveté est « épuisé » dès que son titulaire l'a mis en circulation ou qu'il a consenti à cette circulation ce qui lui interdit l'usage des droits qu'il détient dans un pays donné pour s'opposer à l'importation des produits marqués ou brevetés mis en circulation à l'étranger par lui-même ou avec son consentement. En matière de brevet, la théorie de l'épuisement repose sur l'idée que l'inventeur ne doit bénéficier qu'une seule fois de la possibilité de profit offerte par son invention. Autrement dit, il ne doit recevoir sa « récompense » qu'une seule fois.

Le principe de la territorialité est par ailleurs critiqué par Beier pour les raisons suivantes : « le principe de la territorialité en matière de propriété industrielle a deux aspects, mais deux aspects seulement : le premier aspect est un aspect de droit international privé, c'est-à-dire que la loi nationale ou plus exactement la loi du pays où la protection est demandée définit cette protection, sa durée et aussi ses limites. L'autre aspect est que la protection du droit de propriété industrielle est limitée au territoire où la protection est demandée. Mais le principe de territorialité n'exclut pas du tout, par exemple pour les brevets, que la loi nationale prenne en considération ce qui se passe à l'étranger et ainsi la loi nationale est tout à fait libre de dire que des publications à l'étranger seront destructrices de nouveauté. De même, la loi nationale doit pouvoir dire que lorsqu'un breveté a mis les produits brevetés en circulation à l'étranger, cet acte a quelque effet pour la protection nationale du brevet pris sur la même invention. Dès lors, à mon avis (dit Beier), cette question doit être résolue à l'aide de considérations juridiques et économiques, mais je suis contre le fait de présenter cette solution comme une conséquence du principe de territorialité. Celui-ci a un contenu beaucoup plus restreint qu'on pourrait le croire à lire certains articles sur ce problème. »⁹⁸

Il reste que si la loi nationale « doit pouvoir dire » que la mise en circulation à l'étranger rend impossible l'action en contrefaçon dans le pays d'importation, elle ne l'a pas encore dit, que ce soit en Suisse ou dans la plupart des Etats membres de la Communauté. Par conséquent, aussi longtemps que la législation d'un pays donné n'aura pas été modifiée de manière à consacrer expressément la théorie de l'épuisement du droit, le titulaire devrait pouvoir s'opposer aux importations parallèles dans ce pays par l'action en contrefaçon.

Mais ici le conditionnel reste de rigueur. Si les législations sur les brevets des différents pays de la Communauté Européenne — comme, du reste, la loi suisse — continuent de consacrer le principe de la territorialité, consentant ainsi au titulaire, tout au moins en théorie, l'action en contrefaçon contre les importations parallèles, il serait pour le moins imprudent d'ignorer la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes qui a consacré l'adoption du principe de l'épuisement du droit, jurisprudence sur

⁹⁷ Pour un examen de la théorie telle qu'elle était appliquée dans le Marché Commun des 6, voir « L'Epuisement du Droit du Breveté », Nice, 1970. Voir aussi l'interdiction d'exporter imposée au licencié (*infra*, p. 106 ss).

⁹⁸ F.K. BEIER, « L'Epuisement du Droit du Breveté », Nice, 1970, p. 30. Dans le même sens, SCHATZ, même ouvrage, p. 128.

laquelle nous reviendrons dans la IIe Partie de cet ouvrage, consacrée à l'étude du droit de la concurrence dans le Marché Commun. Quant à la convention relative au brevet européen du 15 décembre 1975, elle ne contient plus le protocole relatif à l'application différée des dispositions sur l'épuisement des droits attachés aux brevets communautaires et aux brevets nationaux.

D'autre part, en ce qui concerne le droit des marques, la nouvelle loi allemande sur les marques consacre la théorie de l'épuisement des droits, déjà admise par la jurisprudence de ce pays⁹⁹ et il en est de même de la Loi uniforme Benelux entrée en vigueur le 1er janvier 1971.

Si aucune jurisprudence n'existe en Suisse, à notre connaissance, en matière d'importations parallèles de produits brevetés, il existe, en revanche, quelques arrêts du Tribunal fédéral illustrant la controverse en matière de marques, qu'il nous semble utile de rappeler ci-après.

1. *La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'importations parallèles de produits marqués en Suisse*

Dominé par le principe fondamental de la liberté des contrats, le droit suisse ne connaît aucune réglementation prohibitive des importations parallèles. Et une éventuelle clause d'exclusivité insérée dans le contrat ne saurait renforcer la position de l'importateur suisse, car elle reste inopposable aux tiers, de bonne ou de mauvaise foi, mettant sur le marché suisse le même article de marque.¹⁰⁰

Certains importateurs ont donc tenté de remédier à cette situation en invoquant le monopole d'usage conféré par le droit des marques, pour autant que le lésé soit le titulaire en Suisse de la marque apposée sur le produit importé par un tiers ; cette action a été fondée sur l'art. 24 LFMF qui vise les actes par lesquels le public pourrait être induit en erreur sur la provenance de la marchandise. Cela a donné lieu aux arrêts que nous résumons brièvement ci-après et qui reposent sur deux principes fondamentaux : la stricte territorialité et la fonction de la marque d'indication d'origine.

*L'arrêt HOFFMANN-LA ROCHE*¹⁰¹

Dans cet arrêt de 1925, le Tribunal fédéral avait expressément refusé de considérer comme une violation du droit à une marque, selon l'article 24 (c) LMF, la mise en circulation de marchandises munies « légitimement » à l'étranger d'une marque identique à une marque suisse. Les principes généraux — a-t-il expliqué dans ce cas — interdisent de considérer qu'une telle violation tombe sous le coup de l'article 24 (c) LMF, même si l'on interprète très largement cette disposition, car celle-ci suppose, d'après son texte, l'existence d'éléments délictueux nettement déterminés.

⁹⁹ Arrêts MAJA de 1964 (GRUR, 1964, 372, et GRUR Int., 1964, 202, note F.K. BEIER), et CINZANO du 2.2.1973 (GRUR, 1973, 533 ss, note F.K. BEIER). R. SINGER, « L'épuisement du droit du breveté et les règles nationales en Allemagne et en Hollande », *L'épuisement du droit du breveté*, Nice, 1970, p. 21.

¹⁰⁰ J. GUYET, « Les importations parallèles en Suisse », *Revue Internationale de la Propriété Intellectuelle*, 1963, p. 182 ss.

¹⁰¹ ATF 50-I-330 = JT 1925-I-1871.

*L'arrêt SUNLIGHT*¹⁰²

Dans l'arrêt SUNLIGHT, on assistait, en quelque sorte, à un renversement de la jurisprudence instaurée par l'arrêt HOFFMANN-LA ROCHE. Partant du principe que la validité de la marque est limitée territorialement, la 1ère Cour Civile du Tribunal fédéral considéra que si une marque apparaît dans les affaires en Suisse « sans avoir été apposée par le titulaire suisse ou avec son autorisation », l'utilisation de cette marque est illicite selon l'article 24 (c) LMF, même si le titulaire suisse et étranger font partie du même concern et sont ainsi liés économiquement. Pour justifier cette position, la 1ère Cour Civile avait estimé que l'utilisation de la même marque par les titulaires étranger et suisse exposait le public au danger d'une tromperie.

*L'arrêt SABA*¹⁰³

Dans cet arrêt, qui est du 17 octobre 1958, le Tribunal fédéral, après avoir rappelé que « pour que les conditions de l'article 24 (a) à (c) soient réunies, il faut que l'abus de la marque crée une confusion et expose le public au risque d'une tromperie (RO 33-I-209 = JdT 1908-I-500 ; RO 51-I-340 ; RO 52-I-203 = JdT 1926-I-608) » concluait que « il est manifeste qu'une telle possibilité de confusion n'existe pas lorsque des marchandises de la même entreprise sont munies de la même marque. Dans ce cas, le public ne court pas non plus le danger de recevoir, en raison de la marque, une marchandise ayant une autre provenance que celle qu'il avait eu l'intention d'acheter ».¹⁰⁴

Et tout comme il le fera dans l'arrêt PHILIPS deux ans plus tard, il avait rejeté l'action en contrefaçon du titulaire de la marque.

*L'arrêt EMI*¹⁰⁵

Dans cet arrêt du 13 mars 1959, le Tribunal fédéral devait juger si « lorsqu'une marque est enregistrée à la fois en Suisse et à l'étranger en faveur de deux titulaires différents, mais pour des produits de même nature, l'usage en Suisse de la marque étrangère viole l'article 24 (c) LMF, même si elle a été apposée légalement à l'étranger ».¹⁰⁶

Cette espèce se distingue des précédentes en ce sens que dans ces dernières, les marchandises vendues par l'ayant-droit de la marque suisse et celles qui avaient été importées et vendues sans son consentement provenaient toutes du même fabricant, titulaire de la marque étrangère, de sorte qu'en l'absence d'un risque de confusion, l'article 24 (c) LMF ne s'appliquait pas.

Il est intéressant de noter les observations du Tribunal fédéral au sujet de la licéité de l'apposition de la marque et des conséquences de cette apposition :

« Lorsque, comme en l'espèce, une marque a été légitimement apposée

¹⁰² ATF 78-II-164 = JT 1953-I-45.

¹⁰³ ATF 84-IV-119 = JT 1959-IV-19 ss.

¹⁰⁴ JT 1959-IV-23.

¹⁰⁵ ATF 85-IV-53 = JT 1959-IV-84 ss.

¹⁰⁶ JT 1959-IV-85.

dans le pays d'où provient la marchandise, l'origine qu'elle atteste n'est effectivement pas modifiée par les déplacements que cette marchandise subit dans l'espace. Dès lors, si l'apposition est licite, on ne voit pas comment elle pourrait perdre ce caractère.

» Cependant, de l'acte qui consiste à *apposer* une marque sur un objet, il faut distinguer l'état qui en résulte, c'est-à-dire le fait pour la marque *d'être apposée*. Sans doute, le caractère licite ou illicite de l'apposition n'est-il pas affecté par les vicissitudes ultérieures de la marchandise. *Mais la licéité de l'acte d'apposition n'emporte pas nécessairement celle de la situation qui en découle*. Cette situation se juge non pas, une fois pour toutes, selon le droit du pays où l'apposition a eu lieu, mais suivant la législation des pays où l'objet est mis sur le marché. Ainsi, alors même qu'un fabricant appose une marque conformément au droit dans le pays d'origine de la marchandise, cette marque peut « être... indûment apposée » sur le territoire suisse (art. 24 LMF).

» ... Selon le dossier, la recourante et les deux sociétés anglaises qui la constituent sont les seuls titulaires suisses des marques « His Master's Voice », « Columbia » et « Twin Notes ». Elles ont le droit exclusif de les utiliser en Suisse. Du point de vue suisse, lesdites marques ne sont donc légitimement apposées que sur des disques provenant de ces maisons ; d'où il suit que, dans la mesure où elles figurent sur des disques américains, elles sont indûment apposées, bien que l'apposition elle-même ait été licite... »¹⁰⁷

*L'arrêt PHILIPS*¹⁰⁸

Les faits étaient les suivants : la S.A. Philips, filiale de la société du même nom qui a son siège à Eindhoven, en Hollande, était titulaire de la marque PHILIPS en Suisse et fabriquait des appareils de télévision qu'elle vendait sous cette marque, tant en Suisse qu'à l'étranger. Elle-même vendait en Suisse des récepteurs radio Philips qu'elle ne fabriquait pas elle-même, mais importait des filiales que PHILIPS avait en Allemagne et en Hollande.

Une société suisse tierce obtint également de la PHILIPS (Allemagne) des appareils de TV qu'elle écoula en Suisse à un prix inférieur à celui pratiqué par PHILIPS (Suisse). Cette dernière attaqua l'importateur « parallèle » en contrefaçon de la marque PHILIPS.

Le Tribunal de Commerce de Zurich rejeta l'action en contrefaçon et le Tribunal fédéral confirma le jugement cantonal. Les motifs du Tribunal fédéral, brièvement résumés, étaient les suivants :

Il a d'abord rappelé qu'« une marque inscrite au registre suisse n'est protégée qu'en Suisse et la personne, titulaire inscrit, a seule des droits sur cette

¹⁰⁷ JT 1959-IV-87/88. Il est intéressant de rapprocher cet arrêt de celui rendu par la Cour de Justice des Communautés Européennes en 1976 (affaire 51/75 — voir IIC, 1976, No 2, p. 275, et *infra*, le chapitre réservé aux arrêts de la Cour en matière de libre circulation de marchandises dans le Marché Commun). Au terme d'une motivation différente, la Cour a conclu dans le même sens que le Tribunal fédéral.

¹⁰⁸ ATF 86-II-270 = JT 1961, 591 ss. Voir les commentaires dans SJZ, 1961, p. 345, et D.C. MADAY, « Conséquences de la décision Philips », dans SJZ, 1962, p. 17. Voir aussi, même revue, p. 161 et A. TROLLER, *op. cit.*, t. II, p. 759, note, No 166. J. GUYET, *op. cit.*, RIPIA, 1963, p. 182 ss.

marque (principe de la territorialité et rappel de la jurisprudence établissant ce principe). »¹⁰⁹

Il a également rappelé que « selon l'art. 1er ch. 2 LMF, les marques sont des signes qui servent à distinguer les produits ou marchandises ou à en constater la provenance. Par 'provenance' on entend une entreprise déterminée, non une localité, une région ou un pays (cf. art. 18 LMF). La marque sert aussi d'indication de provenance lorsqu'un industriel ou commerçant utilise différentes marques afin de distinguer ses propres produits les uns des autres. Même dans ce cas, en effet, les tiers ne peuvent employer ces marques pour des marchandises de même nature. ... Aussi le TF a-t-il toujours jugé que l'article 24 LMF visait uniquement les actes par lesquels le public pourrait être induit en erreur sur la provenance des marchandises.¹¹⁰ Il est vrai que les marques collectives (article 7bis LMF) et les marques de concern (article 6bis LMF) n'appartiennent pas à une entreprise déterminée, mais à un ensemble d'entreprises. Elles constituent cependant des indications de provenance, puisqu'elles ne peuvent être utilisées par des tiers pour les mêmes produits. »¹¹¹

Et le Tribunal fédéral de conclure :

« Selon la juridiction cantonale, le public suisse sait que la marque PHILIPS appartient à un trust et est utilisée par les différentes entreprises qui en font partie ; celui qui achète en Suisse un appareil de radio ou de télévision PHILIPS pense qu'il reçoit un produit d'une de ces entreprises. En vendant sous cette marque des appareils fabriqués par la société Philips allemande, la défenderesse n'a donc pas risqué d'induire le public en erreur. Dans la mesure où elle est fondée sur la LMF, l'action de Philips AG doit ainsi être rejetée. »¹¹²

*L'arrêt TORRE & ARTS MÉNAGERS S.A. contre COLUMBIA
GRAMOPHONE LTD
et THE GRAMOPHONE COMPANY LTD*¹¹³

Dans cet arrêt du 9 avril 1963, le Tribunal fédéral confirme sa jurisprudence antérieure. Mais, fait important, il admet qu'un cartel puisse ainsi recourir au droit des marques pour imposer la répartition territoriale des débouchés entre ses membres :

1. La marque enregistrée en Suisse confère à son titulaire un droit exclusif de l'utiliser dans ce pays. Celui-ci peut donc s'opposer à l'usage de sa marque en Suisse, même si elle a été licitement apposée et utilisée à l'étranger.

2. Peu importe la qualité respective des produits revêtus de la même marque ou les liens économiques unissant les titulaires suisse et étranger, si la marque n'est déposée en Suisse que par l'un d'eux.

¹⁰⁹ ATF 78-II-164 ss ; JT 1953-I-45 ss ; ATF 85-IV-53 = JT 1959-IV-83 ss et I-588.

¹¹⁰ ATF 33-I-209 = JT 1908-I-500 ; 51-I-340 ; 52-I-203 = JT 1926-I-60 ; 84-IV-124 = JT 1959-IV-23 ss et I-588 ; 85-IV-55.

¹¹¹ JT 1961, 592.

¹¹² JT 1959-IV-593.

¹¹³ ATF 89-II-96 ss = S.J. 1963, 510 ss = JT 1963-I-608 ss (rés.), et note J. GUYET dans *Revue Internationale de la Propriété Intellectuelle*, 1965, p. 163 ss.

3. Sous réserve de l'art. 28 du Code civil (protection des droits de la personnalité, un cartel peut ainsi recourir au droit des marques pour imposer la répartition territoriale des débouchés entre ses membres et conférer à la convention de cartel, à ses clauses d'exclusivité et à l'organisation de monopoles privés, le renfort d'une protection ayant un effet réel. Sans doute y a-t-il là un détournement du but recherché par les lois sur la protection de la propriété industrielle et intellectuelle, mais c'est une conséquence inéluctable du principe de la territorialité.

II — Conclusions

Nous emprunterons au Bâtonnier Guyet les conclusions que l'on peut tirer d'une jurisprudence déjà ancienne, il est vrai, en matière d'importations parallèles de produits de marque :

- « Le principe de la liberté des contrats domine ce problème.
- » La clause d'exclusivité est inopposable aux tiers, même de mauvaise foi.
- » Sa violation, par des importations parallèles notamment, sauf circonstances spécialement graves, ne constitue ni un délit ou un quasi-délit, ni un acte de concurrence déloyale.
- » Le lésé, s'il est titulaire de la marque en Suisse, peut s'opposer à la mise sur le marché en Suisse par un importateur parallèle, du même produit, revêtu de la même marque. Peu importe que la marque ait été apposée licitement à l'étranger et qu'elle provienne d'une entreprise appartenant au même cartel ou concern que le lésé.
- « Ce moyen, fondé sur le principe de la stricte territorialité de la marque, est admis par la jurisprudence alors même qu'il constitue en quelque sorte un détournement du but du droit des marques en rendant ainsi (indirectement) opposable une clause d'exclusivité.
- » Toutefois, une telle action pour imitation ou usurpation de marque n'est recevable que si le public est induit en erreur. Tel n'est pas le cas si dans son esprit la marque en question s'identifie à l'ensemble que forment les entreprises liées au cartel ou au concern et qu'il lui est par conséquent indifférent d'acquérir un objet provenant de telle ou telle entreprise, l'essentiel étant pour lui que cette entreprise soit membre du cartel ou du concern. La fonction de la marque est de garantir la provenance exclusivement. »¹¹⁴

4. *L'obligation de communiquer les perfectionnements et modifications éventuels*

Roubier se posait la question « délicate » de savoir « si le licencié qui a obtenu le droit d'exploiter l'invention décrite au brevet peut prétendre au

¹¹⁴ J. GUYET, *op. cit.*, *Revue Internationale de la Propriété Intellectuelle*, 1963, p. 184-185.

droit d'exploiter aussi les perfectionnements ».¹¹⁵ Et soucieux de trouver un correctif au comportement d'un breveté qui dissimulerait un perfectionnement au moment de la conclusion du contrat, il ajoutait — se fondant sur la notion de bonne foi : « Si cette obligation n'est pas formellement exprimée, on doit admettre à notre avis, qu'elle fait partie de ces suites naturelles du contrat que vise l'art. 2235 du Code Civil : Tous les contrats dans le droit moderne sont des contrats de bonne foi (art. 1134 al. 3) et obligent à tout ce que commande l'équité ou l'usage d'après la nature de l'obligation. »¹¹⁶

Il va sans dire que la solution de Roubier n'est à suivre qu'en cas de silence du contrat, et il est rare que de nos jours, les contrats de licence soient silencieux à cet égard.

Tous les praticiens qui, une fois ou l'autre ont eu à rédiger la clause — qui reste souvent une clause de style — couvrant la communication réciproque des perfectionnements entre breveté et licencié, connaissent la difficulté d'en donner une définition satisfaisante pour les deux parties.

On croit parfois avoir vaincu un premier obstacle en opposant « perfectionnement » (qui par définition ne saurait s'appliquer qu'au produit ou procédé déjà objet de la licence), au produit ou procédé « nouveau », brevetable ou pas. Mais comment s'appréciera la nouveauté ? Par la brevetabilité ? Pas nécessairement : un perfectionnement, dans certaines conditions, pourra être brevetable, et dans d'autres pas.¹¹⁷

Le perfectionnement peut être classé dans l'une des trois catégories suivantes :

a) une amélioration « pas assez nouvelle » pour servir de fondement à un brevet indépendant, mais pouvant faire l'objet d'un brevet d'addition ;

b) une amélioration « assez nouvelle » pour faire l'objet d'un brevet indépendant, mais ne pouvant être exploitée que conjointement avec le brevet principal ;

c) une amélioration se distinguant complètement de l'invention principale, bien que visant le même but et comprise dans le champ d'activité des parties ou de leurs concurrents, d'où son intérêt.

Les améliorations de type a) et b) ne peuvent pas être exploitées indépendamment d'une licence concédée sur le brevet principal, mais cette licence ne couvrira pas valablement l'amélioration si on n'y insère pas une clause expresse à ce sujet.

Quant à l'amélioration de type c) elle ne saurait être couverte par le contrat conclu. Mais il est, par ailleurs, difficile d'admettre sans autre que le donneur de licence ait le droit d'accorder une licence à un tiers sur ce type d'amélioration car il instaurera une concurrence qui pourra être fortement préjudiciable pour le premier licencié.

Au plan pratique, dans la mesure où l'amélioration en question aboutirait à la réduction de l'activité du premier licencié, voire à sa suppression, le bre-

¹¹⁵ P. ROUBIER, *op. cit.*, t. II, No 188, p. 277 ss.

¹¹⁶ *Idem*, No 188, p. 278.

¹¹⁷ P. ROUBIER, *op. cit.*, t. II, No 177, p. 242 ss. J.J. BURST, « Breveté et Licencié », p. 45 ss, « La notion du Perfectionnement ».

veté risque d'en subir les conséquences par suite de la réduction des redevances, par hypothèse fonction des ventes. Au plan juridique, le breveté s'exposera à une action en garantie du fait de l'inexécution de son obligation d'assurer au licencié la jouissance et l'exercice paisible du droit concédé.

La décision à prendre sera fonction d'une série de facteurs, dont l'élément psychologique (bonne ou mauvaise entente des parties au premier contrat) n'est pas à négliger — et vient s'ajouter aux considérations financières (nécessité de nouveaux investissements à effectuer par le licencié existant, taux de redevances exigé pour l'exploitation de l'amélioration, etc.).

Dans la pratique, les contrats contiennent de plus en plus la clause aux termes de laquelle le licencié a un droit d'option sur toute amélioration permettant d'aboutir par des moyens différents — ne tombant pas sous le coup du brevet existant — au produit sous licence. Ce droit, appelé en anglais « Right of first refusal », permet au licencié de se prononcer en priorité dans un délai convenu d'avance (30 ou 60 jours) sur son intérêt à exploiter l'amélioration à des conditions à débattre. Elle est doublée de l'engagement du breveté de lui soumettre en cas de refus du licencié toute proposition financière moins intéressante reçue de tiers, afin de donner une seconde chance au licencié d'assurer l'exploitation à des conditions financières plus avantageuses pour lui.

Cet engagement est à distinguer de la *clause dite de la nation la plus favorisée* et qui reconnaît au licencié le droit à un abaissement du taux de redevances si, en cours de contrat, le breveté est amené à octroyer des nouvelles licences sur le même brevet, soit dans le même pays (et il s'agira alors de licences simples) soit à l'étranger (et il pourra s'agir de licences aussi bien exclusives que simples).

On comprend sans peine l'importance de telles clauses et le soin que l'on doit parfois apporter à leur rédaction : ne pas prévoir de communication, c'est reconnaître au breveté le droit de garder pour lui une information qui pourra, selon le cas, faire l'objet d'un contrat de licence de brevet ou de know-how accordé à un tiers, et pouvant, dans l'hypothèse considérée, léser gravement les intérêts du licencié. La réciproque est également vraie : si le licencié obtient un brevet constituant une amélioration, il n'a plus besoin de la licence et en supposant que son brevet ne soit pas dépendant du précédent et qu'il n'ait donc même pas besoin de l'autorisation du donneur de licence pour l'exploiter, ce dernier pourra se voir frustrer du droit d'utiliser une invention qui n'aurait pourtant pas existé sans la sienne.

C'est pourquoi les contrats de licence de brevet contiennent presque toujours une clause stipulant la communication réciproque des améliorations. Signalons également l'incidence des améliorations sur la durée du contrat au cas où elles sont brevetables.

Section II — Les obligations du licencié

En plus du paiement des redevances, deuxième élément essentiel du contrat de licence et contrepartie du droit d'exploitation consenti par le breveté, le licencié se voit généralement imposer toute une série d'obligations que l'on qualifie aussi de « restrictions ». Nous examinerons ainsi dans l'ordre :

1. l'obligation de payer des redevances
 - 1.1. l'obligation de les payer pour une durée supérieure à celle du brevet
 - 1.2. l'obligation de payer des redevances sur des brevets non exploités
 - 1.3. l'obligation de renseigner le breveté
2. l'obligation d'exploiter
3. l'obligation de discrétion
4. l'obligation de non-concurrence
5. l'obligation de non-contestation de la validité du brevet
6. l'interdiction d'exporter
 - 6.1. l'interdiction d'exporter et la licence partielle
7. l'interdiction d'accorder des sous-licences
8. l'obligation d'approvisionnement auprès du breveté
9. l'obligation de communiquer les perfectionnements
10. l'obligation des prix imposés.

1. *L'obligation de payer des redevances*

On sait que les redevances peuvent être calculées de différentes manières : soit sous forme d'un paiement global initial, soit sous forme de pourcentage sur la vente (le pourcentage sur le bénéfice n'étant pas conseillé en raison du caractère fluctuant de cette notion), soit en combinant les deux.¹¹⁸ Le contrat peut également prévoir un minimum de redevances que le licencié s'engage à verser quels que soient les résultats de l'exploitation. Le non-respect de cet engagement permet au breveté de se réserver le droit de mettre fin au contrat ou encore de convertir — le cas échéant — une licence exclusive en licence simple.

Signalons, en passant, que dans certains pays, la fixation du taux des redevances et leur paiement est soumis à l'approbation des Autorités, notamment en période de contrôle des changes et qu'il est des plafonds que l'on ne peut dépasser.¹¹⁹ Enfin, il faut se préoccuper de l'impôt à la source sur les redevances pratiqué dans certains pays, qui n'est pas toujours récupérable faute d'un Traité évitant la double imposition : il peut en résulter que la redevance reçue par le bénéficiaire soit si réduite qu'elle rende l'opération inintéressante. Il va sans dire néanmoins que ce n'est pas le seul aspect à prendre en considération lors de la négociation d'un contrat de licence de ce type. Il suffit pour s'en convaincre de constater que la conclusion d'accords de transfert de technologie ne semble nullement subir un ralentissement de ce fait.

¹¹⁸ A. TROLLER, *op. cit.*, t. II, p. 948 ss et 960.

¹¹⁹ Nous croyons savoir que la plupart des pays soumis au contrôle des changes, tels que l'Angleterre ou la France, autorisent, selon la valeur de la technologie en cause, des taux pouvant aller jusqu'à 7 ½ % et dans certains cas très exceptionnels jusqu'à 10 %. Dans certains pays d'Amérique Latine, il existe un barème en fonction du chiffre d'affaires, ce qui a pour résultat d'abaisser le taux de manière inversement proportionnelle au chiffre d'affaires.

Certains auteurs, dont Melville,¹²⁰ se posent la question de savoir si le licencié est tenu de payer des redevances sur le « brevet » ou sur « tous les produits » fabriqués selon la description de l'invention. En effet, si la licence est concédée sur un seul brevet et si le contrat expire en même temps que le brevet, il n'y a pas de problème. Mais quid — comme cela tend souvent à être le cas — si le contrat de licence couvre plusieurs pays, dans lesquels les différents brevets nationaux ne viennent pas tous à échéance à la même date ? Si le contrat prévoit que les redevances sont dues aussi longtemps que le brevet est en vigueur, elles cesseront *automatiquement* d'être exigibles à l'échéance de chacun des brevets nationaux. A supposer, en revanche, que le contrat prévoie comme durée celle du brevet venant à échéance en dernier, M. Melville est d'avis que le licencié devra continuer à verser des redevances, même pour les produits fabriqués dans des pays où les brevets sont venus à échéance.¹²¹ Bien que M. Melville ne motive pas son point de vue, nous pensons qu'il se fonde sur le *monopole de fait* dont continue à jouir le licencié aussi longtemps qu'un seul brevet reste en vigueur. Pour Beier, encore faut-il que le brevet en question soit essentiel.¹²²

En fait, il faut distinguer les situations suivantes :

Un licencié s'est vu octroyer le droit d'exploitation de plusieurs brevets dans des pays différents :

a) il fabrique dans un seul pays et exporte vers tous les autres. Si, par hypothèse, c'est le brevet du pays où a lieu la fabrication qui reste en vigueur le plus longtemps, on peut concevoir le paiement de redevances bien que les brevets soient, par hypothèse, échus dans les pays où les produits sont écoulés, puisqu'aussi bien les redevances sont dues pour une fabrication qui est le résultat de l'exploitation d'un brevet valide.

b) il fabrique dans un seul pays où il n'y a plus de brevet, mais exporte vers des pays où les brevets sont encore valables. Ici encore, le paiement de redevances est admissible.

Il est par ailleurs fréquent de rencontrer des clauses aux termes desquelles l'accord est conclu pour la durée du brevet le plus récent, de base ou de perfectionnement, actuel ou à venir. C'est là un moyen de prolonger indéfiniment la durée du contrat et de s'assurer ainsi le paiement de redevances pour une durée dépassant largement celle du brevet de base, objet du contrat à l'origine.

Ainsi que nous le verrons lors de l'examen de la position communautaire en matière de licence de brevet, ce type de disposition est désormais sujette à caution, car pour la Commission, elle a des effets restrictifs de concurrence, en permettant une prolongation unilatérale de la durée d'un contrat de licence.

¹²⁰ L.W. MELVILLE, *op. cit.*, p. 174.

¹²¹ L.W. MELVILLE, *op. cit.*, p. 174.

¹²² F.K. BEIER, *op. cit.*, IIC, 1972, p. 16 : « to be sure, this longest running patent must be essential for the contract as a whole... » Voir aussi A. TROLLER, *op. cit.*, t. II, p. 953.

En revanche, les parties restent libres de différer le terme du contrat soit par un nouveau contrat, soit par un avenant ou une modification.¹²³

1.1. *Obligation de payer des redevances pour une durée supérieure à celle du brevet*

Si l'on peut admettre que des redevances puissent être exigibles sur un ensemble de brevets tant et aussi longtemps qu'un seul brevet reste en vigueur,¹²⁴ tout autre est la question de savoir si des redevances sont exigibles à un titre quelconque après l'expiration ou en cas de nullité ou de déchéance du brevet, objet du contrat.

Il est fréquent, dans la pratique, que le breveté cherche à se prémunir contre le risque de voir se tarir les redevances par la clause suivante : « En cas de nullité prononcée en justice, de déchéance ou d'expiration du brevet, le « know-how » restera le seul objet du contrat, les obligations réciproques, en cela comprises les redevances dues au breveté, restant inchangées. »

Que faut-il penser d'une pareille clause ?

Il convient de souligner, en premier lieu, que le know-how peut, en effet, constituer un support non négligeable du brevet.¹²⁵ Encore faut-il que dans le cas qui nous occupe, ce know-how existe réellement et qu'il soit encore secret. C'est la chose à craindre le plus au cas où il y a eu une action en nullité, un peu moins en cas de déchéance ou d'expiration du brevet.

Si, par hypothèse, le know-how en question est essentiel, on peut admettre que des redevances soient justifiées.¹²⁶

Mais ce cas extrême mis à part, on ne voit pas pourquoi et comment des redevances pourraient être exigées pour une invention tombée dans le domaine public. Il n'y a pas de raison pour que le licencié soit plus mal loti que n'importe lequel de ses concurrents qui peut faire librement usage de l'invention et à l'encontre duquel il n'aura plus la possibilité de faire intervenir le breveté garant de la jouissance paisible.¹²⁷

Il reste toutefois, que la réalité est moins tranchée et Burst cite même un arrêt de la Cour de Paris : « considérant d'autre part que l'Article 12 de la Convention du 11 février 1939 insérée dans un contrat type de licence ne pourrait déroger au principe de la limitation du paiement des redevances

¹²³ AOIP-Beyrard, Décision de la Commission du 2 décembre 1975, JOCE du 13.1.1976, No L 6/8.

¹²⁴ *Supra* p. 93.

¹²⁵ Voir *supra*, p. 27 et 31. Voir les articles 24 et 25 du contrat ORGALIME et la note (41) (Annexe I).

¹²⁶ Il est intéressant de noter à ce propos que la validité de ce type de clause tenue pour suspecte par la Commission de Bruxelles a néanmoins été admise pour autant que la valeur du know-how soit établie et justifie le paiement de redevances après la cessation du contrat de licence de brevet. Voir KABELMETAL-LUCHAIRE, Décision du 18.7.1975, JOCE du 22.8.1975, No L 222/34/38.

¹²⁷ La position est la même : En France : J.J. BURST, *op. cit.*, p. 257-258. En Allemagne : F.K. BEIER, *op. cit.*, p. 16. En Suisse : ATF 53-II-133/JT 1927, p. 453 : « ... ne peut réclamer le prix stipulé... celui qui, dans un contrat semblable, se borne à conférer le droit de tirer parti d'une prétendue invention, laquelle se révèle dans la suite, comme n'étant pas valablement brevetable, ne garantit pas le bénéficiaire contre la concurrence de tiers... » Aux Etats-Unis, en vertu de la législation anti-trust. Voir *Brulotte vs. Thys* Co 379 U.S., 29, 379 U.S., 985 (1964).

à la durée légale du brevet qu'en vertu d'une disposition expresse en ce sens... »

La Cour s'est-elle inclinée devant le principe de l'autonomie de la volonté et admis qu'ainsi que le prévoit l'article 1134 du Code Civil Français « Les conventions légalement formées tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faites » ? Peut-être Burst analyse-t-il le contrat sans cause du fait que la cause — en l'occurrence, le brevet — n'existe plus et arrive à la conclusion que « dépourvu de cause dès le départ, l'engagement du licencié est nul, pour ce qui est postérieur à l'expiration du brevet ». ¹²⁸

Sans discuter de la pertinence du raisonnement, avec lequel nous sommes d'ailleurs d'accord, nous nous permettons d'émettre l'avis que le problème est plus économique que juridique. Ainsi que l'a souligné Beier, le problème est inextricablement lié au fait de savoir si le montant des redevances (et non les redevances en elles-mêmes, ce qui est le problème juridique) constitue une restriction en lui-même. ¹²⁹

Le problème de la nullité du brevet est, toutefois, différent de celui de l'expiration. Il pose, en effet, le problème de la rétroactivité : le licencié est-il libéré rétroactivement du paiement des redevances à partir de la date de délivrance du brevet déclaré nul après l'entrée en vigueur du contrat — ce qui ne saurait être le cas de l'expiration qui présuppose la fin d'un droit privatif présumé valable. Ceci a, en effet, pour conséquence que les redevances dues pour les périodes antérieures à l'expiration sont et demeurent valablement acquises au donneur de licence.

La nullité, en revanche, devant avoir un effet rétroactif, le contrat ne repose plus sur rien : « La nullité du brevet entraîne la nullité du contrat de licence fondé sur ce brevet. » ¹³⁰ Mais comme l'a fait si justement remarquer dans le même arrêt le Tribunal fédéral, on ne peut appliquer sans restrictions ni réserves les conséquences de l'article 20 al. 1 CO, car si le brevet déclaré nul doit bien, selon la nature juridique de la nullité, être considéré comme n'ayant jamais existé, il n'en reste pas moins que sa délivrance par l'Etat et l'existence fictive que cette délivrance lui a donné, ont produit certains effets qui ne peuvent plus être entièrement supprimés » (c 2). En particulier, « le fait que le licencié a pu, jusqu'au jour où sa nullité a été prononcée, exploiter le brevet et en retirer certains avantages, permet de reconnaître au propriétaire du brevet le droit aux taxes de licence devenues précédemment exigibles (c. 3b). Ce droit s'éteint, non pas au moment où la nullité a été prononcée, mais dès que le licencié pouvait sérieusement envisager la nullité du brevet (c. 3c). » ¹³¹

Il y a eu, en effet, une jouissance de fait obtenue par le licencié et, d'après la formule de Roubier « il y a un compte à faire ex aequo et bono entre les parties ». ¹³² Le calcul sera différent selon que le contrat prévoyait une taxe forfaitaire, une redevance proportionnelle à la production ou une combinaison des deux.

¹²⁸ J.J. BURST, *op. cit.*, p. 261.

¹²⁹ F.K. BEIER, *op. cit.*, IIC, 1972, p. 1 ss (16), n. 46.

¹³⁰ ATF 75-II-166 = JT 1950, p. 13.

¹³¹ ATF 75-II-166, JT 1950, p. 14, 85-II-38, JT 1959-II-592.

¹³² P. ROUBIER, *op. cit.*, t. II, No 189, p. 284.

La position adoptée aux Etats-Unis est plus stricte depuis l'arrêt *Lear vs Adkins*,¹³³ que nous pensons utile de résumer.¹³⁴

Adkins, inventeur et ingénieur mécanicien, avait été engagé par Lear dans le but de développer un gyroscope d'une précision accrue et d'un coût réduit, destiné à l'industrie aéronautique. Adkins s'en acquitta et déposa une demande de brevet en 1954, cependant que Lear incorpora aussitôt le perfectionnement dans sa production. Le brevet correspondant ne devait être délivré à Adkins qu'en 1960.

Entre-temps, dès 1955, un contrat de licence était conclu entre Lear et Adkins prévoyant le paiement de redevances à ce dernier. En 1959, Lear procédait à une recherche d'antériorité et découvrait un brevet qui, croyait-il, entérionisait complètement l'invention. Il notifia à Adkins qu'il cessait de s'acquitter des redevances. Dès la délivrance du brevet en 1960, Adkins introduisait action en justice et réclamait le paiement desdites redevances.

Une des questions devant être tranchées était de savoir si, au cas où Lear réussissait à prouver la nullité, il serait *rétroactivement* libéré du paiement des redevances à partir de la date de délivrance du brevet, même sans résiliation du contrat de licence. La Cour devait y répondre aussi par l'affirmative. Ainsi, bien que le contrat stipulât que les redevances resteraient dues tant et aussi longtemps que le brevet ne serait pas tenu pour nul, la Cour ignore le contrat puisque cela eût été incompatible avec le but poursuivi par le droit des brevets. Cette déclaration devait être lourde de conséquences,¹³⁵ mais elle n'eut pas d'effet pratique sur Adkins, d'une part puisqu'aussi bien Lear avait cessé de payer les redevances dès 1959, soit avant la délivrance du brevet, et d'autre part, parce que la date de délivrance du brevet était postérieure à la date de l'introduction de l'action en nullité.

Mais dans le cas particulier, c'était faire abstraction de ce que le contrat avait été en vigueur pendant un certain nombre d'années (avant la délivrance du brevet et, par conséquent, qu'il s'était agi d'un contrat de licence d'une « idée secrète non brevetée » et non d'un contrat de licence de brevet. A cela, la Cour devait répondre que l'exigence de redevances en question soulevait la question de savoir dans quelle mesure un Etat peut protéger les proprié-

¹³³ 162 U.S.P.Q., 1395 US 653 (1969).

¹³⁴ Résumé tiré de S. LADAS, « Licensing Agreements on know-how in the US », (*IIC*, 1972, p. 184-192), et M. FINNEGAN, « Licensing Law in America — a time of trouble », (*Patents and Licensing*, 1974, p. 21-24).

¹³⁵ *Troxel Mfg. Co. vs. Schwim Bicycle Co.*, 1972, U.S.P.Q. 292 (W.D. Tenn, 1971) : « ... la décision rendue dans *Lear vs Adkins* devait inévitablement pousser les licenciés à tenter une action en nullité pour récupérer des redevances payées pendant de nombreuses années. C'est ainsi que *TROXEL* se vit reconnaître, en première instance, le droit au remboursement de toutes les redevances payées, plus intérêts, à dater de la délivrance d'un brevet nul. L'arrêt *TROXEL* devait toutefois être réformé par la Cour d'appel, 478 F 2nd (6th Circuit 1973), qui dénonça une application erronée de l'arrêt *Lear*. Dans ce dernier, la Cour Suprême avait reconnu au licencié le droit de cesser de s'acquitter des redevances à dater de l'action en nullité et c'est seulement parce que la date de délivrance du brevet Adkins était postérieure que se posait la question de la rétroactivité du remboursement des redevances. C'est donc la date de l'action en justice et non la date de délivrance du brevet qui était prise en considération. La Cour d'Appel réforma donc dans ce sens l'arrêt *TROXEL* rappelant sa jurisprudence constante au cours des 40 dernières années selon laquelle le jugement invalidant un brevet reconnaît un droit de garantie en cas d'éviction mais n'en accorde aucun pour la récupération de redevances déjà payées.

taires d'inventions non brevetées ». ¹³⁶ En fait, la réponse ne devait pas faire l'unanimité et on en perçoit les raisons sans peine ; elle ne fut d'ailleurs pas tranchée par la Cour Suprême qui renvoya le cas devant la Cour de Californie.

Par le biais du paiement des redevances se trouve donc soulevée la question de la validité des contrats de licence portant sur des inventions non brevetées, en gros, sur du know-how.

En fait, comme le souligne Ladas, ¹³⁷ l'affirmation par la Cour Suprême, qu'aucun Etat n'avait le droit d'autoriser un monopole quelconque sur une invention prétendument nouvelle, si ce n'est lorsqu'un brevet correspondant a été délivré conformément au droit des brevets, ne s'appliquait pas au cas particulier. Dans un contrat de licence de know-how, il n'y a pas de « monopole », pas de droit absolu que le donneur de licence peut faire valoir « erga omnes ». Seul le licencié est lié. Tous les autres sont libres de tenter de découvrir le « secret » par des moyens loyaux. Plutôt qu'une tendance au monopole, ce type de contrat traduit le partage d'un secret et rend la diffusion de celui-ci possible. S'il ne peut faire l'objet d'un monopole sous forme de brevet, il reste incontestablement un intérêt digne de protection et c'est bien pourquoi les « secrets de fabrique » et le « secret des affaires » sont protégés par les législations contre la concurrence déloyale.

Nous n'examinerons toutefois pas cette question qui déborde le cadre de la présente étude. ¹³⁸

Qu'en est-il lorsque le brevet n'est que partiellement annulé ? Selon le Tribunal fédéral (dans un vieux arrêt, il est vrai), « la responsabilité de l'inventeur qui n'a pu faire protéger son invention dans toute son étendue est engagée dans une certaine mesure ; celle-ci dépend de l'importance économique de la partie pour laquelle le brevet a été refusé par rapport à l'ensemble de l'invention. La cause a été renvoyée à l'instance cantonale pour complément d'enquête sur ce point. » ¹³⁹

Nous ne pensons pas, toutefois, que ce cas appelle une solution différente de celle préconisée par le Tribunal fédéral en cas de nullité totale. S'il reconnaît que les redevances perçues restent acquises au breveté en raison du monopole de fait dont a pu jouir le licencié, la même solution nous semble devoir s'imposer à fortiori lorsque la nullité n'est que partielle. Reste le problème de la résiliation du contrat comme telle : si le licencié n'a aucun intérêt à exploiter la partie restante du brevet parce qu'elle ne justifie à elle seule aucun investissement — et partant redevances — il faudra lui recon-

¹³⁶ S. LADAS, *op. cit.*, IIC, 1972, p. 185.

¹³⁷ S. LADAS, *op. cit.*, IIC, 1972, p. 184 à 192.

¹³⁸ Voir les arrêts : *Painton vs Bourns*, 309 F, supp. 271, 164 U.S.P.Q. 595 (SDNY, 1970), commenté par LADAS et FINNEGAN, *op. cit.*, en appel 442 F, 2nd, 216 (2nd Circuit, 1971), (voir FINNEGAN et LADAS) ; *Kewanee vs Bicon*, 478 F, 2nd (6th Circuit, 1973). Pour une critique de l'arrêt, voir Richard H. STERN, « A re-examination of preemption of State Trade Secret Law after Kewanee », *The George Washington Law Review*, August 1974, Vol. 42, No 5, p. 927-990. L'arrêt a, du reste, été réformé : State laws which recognise rights in know-how and trade secrets are enforceable and not inconsistent with the federal patent systems « *Kewanee Oil Co vs Bicon Corp.* », 416 U.S., 470 (1974).

¹³⁹ ATF 39-II-190.

naître le droit de résilier pour justes motifs avec effet immédiat. (Voir *infra*, le Chapitre réservé à la fin du contrat de licence.)

On ne se heurtera pas aux mêmes difficultés en cas de déchéance de brevet (pour n'avoir pas acquitté régulièrement les annuités nécessaires pour son maintien en vigueur) en cours de licence. En effet, à la différence de la nullité, qui est une nullité *ab initio* et opère (théoriquement comme on vient de le voir) *ex tunc*, la déchéance opère *ex nunc* : les redevances sont exigibles jusqu'au jour de la déchéance.

1.2. Obligation de payer des redevances pour des brevets non exploités

Il arrive que les parties concluent ce qu'il est convenu de désigner par « package Licence », c'est-à-dire la mise à la disposition du licencié par le donneur de licence de toute une série de brevets qui peuvent être complémentaires (dépendants) ou exploités indépendamment les uns des autres. Le taux de redevance est calculé comme si le licencié les exploitera *tous*.

Que dire d'une telle clause ?

Nous pensons qu'il y aura lieu d'examiner toutes les circonstances de fait pour déterminer si la mise à disposition a été demandée par le licencié ou imposée à celui-ci. En effet, un breveté peut user de ce moyen pour subordonner l'octroi d'un droit d'exploitation sur un brevet qui seul intéresse un licencié à la condition qu'il acceptera de payer une redevance aussi élevée que s'il exploitait tous les brevets. Il n'est pas surprenant que ce type de disposition ait souvent révélé des abus de la part du breveté et que l'on y ait vu ce qu'il est convenu de désigner par « pratique commerciale restrictive » : en rendant son exploitation plus onéreuse, le breveté porte incontestablement atteinte à la position concurrentielle de son licencié, donc à sa liberté économique.¹⁴⁰

Dans la mesure toutefois où le droit à l'exploitation des brevets a été soit requis soit librement consenti par le licencié, il convient d'analyser la question sous l'angle de l'obligation d'exploiter. Ainsi, pour le Tribunal fédéral, la redevance reste due même en cas de licence non-exclusive et de non-usage de celle-ci — « s'il y a obligation d'exploiter et si le licencié viole cet engagement ».¹⁴¹ Tout en admettant que la solution pourrait être différente lorsque la licence non-exclusive ne comporterait pas d'obligation d'exploitation, le Tribunal fédéral réfute l'argumentation visant à prouver que le licencié qui n'exploite pas, ne devrait plus de redevances, au motif que le titulaire du brevet ne fournirait alors plus aucune prestation : « C'est méconnaître que la licence, même non exclusive, même non assortie d'une obligation d'exploiter, donne à son bénéficiaire un droit » (art. 34 LBI « autoriser des tiers à utiliser l'invention »...). Le titulaire de brevet, en exécutant son obligation,

¹⁴⁰ Combattue surtout aux Etats-Unis, dès 1940 : voir *Ethyl Gasoline Corp. vs U.S.*, 309 U.S., 436 (1940) ; *Automate Radio Mfg Co vs Hazeltine Research Inc.*, 339 U.S., 827 (1950). A noter toutefois la distinction que font les Etats-Unis selon que la clause est imposée à un licencié national ou étranger, pour conclure que dans ce dernier cas elle ne sera illicite que si elle affecte le commerce américain, « Antitrust Guide for International Operations United States Department of Justice Antitrust Division, January 26, 1977, p. 39 ».

¹⁴¹ SJ, 1970, p. 619 : L'arrêt du Tribunal fédéral ne concerne pas un « package licence », mais à notre avis on peut raisonner par analogie.

cède une valeur économique qui justifie une contreprestation indépendamment de toute exploitation effective. En principe donc, le droit aux redevances n'est pas subordonné à l'usage de la faculté concédée.¹⁴²

Si l'on peut donc admettre que — sauf convention contraire des parties — le droit aux redevances ne saurait être mis en échec par le non-usage, même en cas de licence non-exclusive, et même sans obligation d'exploiter, lorsque le contrat prévoit des redevances fixes, à intervalles réguliers, la question se pose différemment dans l'hypothèse de redevances proportionnelles à la production : dans ce cas, l'obligation de les payer tomberait en cas de non-exploitation (à noter que le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé sur ce point).

1.3. *L'obligation de renseigner le breveté sur les redevances qui lui sont dues*

Le corollaire de l'obligation de payer des redevances est celui de renseigner le breveté sur les ventes lorsque sa rémunération est fonction de celle-ci : le licencié fournira au breveté tous renseignements nécessaires au calcul des redevances dues selon les modalités prévues au contrat (relevés établis trimestriellement, semestriellement — alors que le paiement des redevances pourra intervenir à des échéances différentes, également prévues au contrat).

C'est pourquoi les contrats de licence prévoient souvent un droit de regard du breveté dans la comptabilité du licencié relative à la vente des produits sous licence.¹⁴³

2. *L'obligation d'exploiter*

A côté de celle de payer des redevances, deuxième élément essentiel du contrat, le licencié a l'obligation d'exploiter. En effet, il n'a pas seulement le droit d'utiliser le brevet, il en a aussi parfois le devoir : « ... les bénéfices du breveté dépendent de l'exploitation et il est en droit de s'attendre à en retirer le maximum possible. »¹⁴⁴ En Suisse, ce principe a été confirmé par le Tribunal fédéral dans un arrêt récent¹⁴⁵ : « En principe, toute licence, exclusive ou non, peut être assortie ou non d'une obligation d'exploiter, à savoir de produire selon le procédé breveté. L'existence ou l'inexistence d'une obligation d'exploiter ne dépend pas nécessairement de l'exclusivité ou de la non-exclusivité de la licence. »

En effet, et bien que le Tribunal fédéral ne l'ait pas mentionné dans

¹⁴² Même arrêt.

¹⁴³ Ainsi, cet article que l'on peut trouver dans le contrat type mis au point de l'ORGALIME : « *Comptabilité et contrôle* : Le licencié s'engage à tenir des registres spéciaux sur lesquels il porte le nombre exact de matériels fabriqués en vertu du présent contrat et les numéros d'ordre apposés sur les matériels ainsi que toutes les autres indications pouvant offrir un intérêt pour l'établissement de la redevance (comme par exemple le nom du client, la date et le montant de la facture, les rabais consentis...). Le concédant est autorisé à faire contrôler ces registres et à faire examiner leur concordance avec la comptabilité générale par un expert comptable de son choix agréé par le licencié et ce aux frais de... » (Art. 17 de l'Annexe I).

¹⁴⁴ Z. WEINSTEIN, *op. cit.*, p. 22. P. ROUBIER, *op. cit.*, No 189, p. 281-282, en fait une obligation dont le non-respect permettrait au breveté de résilier le contrat. Dans le même sens, J.J. BURST, *op. cit.*, p. 202.

¹⁴⁵ S.J., 1970, p. 617 ss. Voir aussi A. TROLLER, *op. cit.*, p. 949-950.

l'arrêt en question, le breveté est en principe tenu d'exploiter son brevet¹⁴⁶ s'il ne souhaite pas encourir les sanctions prévues par les art. 37 et 38 LBI ; c'est-à-dire l'obligation de concéder une licence à tout tiers intéressé « si l'invention n'a pas été exploitée dans une mesure suffisante et que le breveté se justifie pas son inaction ».¹⁴⁷ S'il est par ailleurs exact que l'art. 38 et ceux qui lui font écho dans les différentes législations étrangères a rarement reçu une application, il n'est pas moins vrai que la menace de la licence obligatoire existe¹⁴⁸ et qu'il convient d'en tenir compte d'autant plus que même les législations qui l'ignoraient (telle que celle des Etats-Unis) l'ont introduite en droit des brevets par le biais de l'application du droit Anti-Trust.

Enfin, l'obligation d'exploiter est le moyen le plus efficace de faire échec aux tentatives de stérilisation qui pourraient être le fait d'un licencié peu enclin à faire les investissements nécessaires à l'exploitation de l'invention. Le cas est plus fréquent qu'on ne l'imagine.

C'est en raison de cette obligation d'exploiter que le contrat de licence prévoit généralement une limite inférieure à l'activité du licencié, qui se traduit par un *minimum de redevances*¹⁴⁹ que le licencié s'engage à verser au breveté. Le donneur de licence peut prévoir une limite inférieure, au-dessous de laquelle la licence ne l'intéresse plus, et se réserver le droit d'y mettre fin. Si la licence est exclusive, il peut se réserver le droit de la transformer en licence non exclusive, au lieu de la résilier.¹⁵⁰

Déjà en 1960, Bodenhausen se demandait « s'il était encore compatible avec la conception du Marché Commun de maintenir dans chacun des Etats membres de la Communauté l'obligation d'exploiter chaque brevet d'invention... en appliquant comme sanction contre la non-exploitation des licences obligatoires ou la déchéance ».¹⁵¹ Et il ajoutait « l'obligation d'exploiter les brevets d'invention dans chacun des Etats membres séparément devrait être supprimée et remplacée par le principe que l'exploitation d'un brevet dans

¹⁴⁶ C'est également la position de la Cour de Cassation en France. Voir J.J. BURST, *op. cit.*, p. 189-190.

¹⁴⁷ Ces mêmes sanctions sont prévues dans toutes les législations. Soulignons le côté subjectif des mots « mesure suffisante » et l'imprécision de la notion de « justification ».

¹⁴⁸ A. TROLLER, *op. cit.*, t. II, p. 950. P. ROUBIER, *op. cit.*, No 189, p. 282. J.J. BURST, *op. cit.*, p. 198 à 200.

¹⁴⁹ A. TROLLER, *op. cit.*, p. 948-949. J.J. BURST, *op. cit.*, p. 201.

¹⁵⁰ Voir à ce propos l'intéressant arrêt SEBAM c. E.M.E.L., résumé par J.J. BURST, *op. cit.*, p. 202. Dans un contrat de licence exclusive accordé à E.M.E.L. par SEBAM, cette dernière avait exigé un minimum de vente et un minimum de redevances : si E.M.E.L. ne réalisait pas le minimum de ventes convenu, elle restait tenue de compléter la différence. En outre, SEBAM se réservait le droit de transformer la licence exclusive en une licence non-exclusive au cas où E.M.E.L. ne verserait pas les sommes complémentaires. E.M.E.L. n'exploita pas la licence, refusa de payer les redevances et à la demande de SEBAM lui déclara qu'elle consentait à perdre l'exclusivité. La Cour de Paris, en première instance, avait vu là une option dont faisait usage E.M.E.L. SEBAM devait faire appel, en soutenant que la perte de l'exclusivité sanctionnait le défaut du paiement du minimum — et non du défaut d'exploitation lequel doit être sanctionné par la résiliation. « Un tel raisonnement paraît tout à fait logique », dit Burst, et la Cour y a été sensible, puisqu'elle déclare : « Considérant enfin qu'il est exact comme le soutient la SEBAM que son licencié avait l'obligation de fabriquer et de vendre... » Quoi qu'il en soit, on n'incitera jamais assez à la plus grande clarté dans la rédaction des clauses en question.

¹⁵¹ G.H.C. BODENHAUSEN, « La Propriété Industrielle et le Marché Commun », *Etudes sur la Propriété Industrielle, Littéraire, Artistique*.

l'un des pays de la communauté vaudra exploitation dans tous ces pays ».

C'est ce qui se fera grâce au brevet européen. Mais il ne faut pas oublier qu'à côté de lui subsisteront les dépôts nationaux...

3. *L'obligation de discrétion*

Elargie parfois sous le terme de « secret professionnel » de manière à englober toutes les activités du licencié, elle est généralement étendue dans le temps après l'échéance du contrat.

Pareille obligation ne se justifie que dans la mesure où elle concerne des secrets d'affaires ou des secrets de fabrication du breveté (tels que tours de mains utiles à « l'optimisation » du brevet et non à son exploitation industrielle, qui elle doit être décrite dans le brevet à peine de nullité).

4. *Obligation de non-concurrence*

Cette obligation s'analyse à deux moments : pendant la durée du contrat et à l'expiration de celui-ci. Il est, en effet, fréquent de trouver des clauses aux termes desquelles le licencié s'oblige à ne pas s'intéresser à quelque titre que ce soit directement ou indirectement à des articles similaires ou analogues à ceux faisant ou ayant fait l'objet du contrat de licence, brevetés ou non.

Manifestement, il s'agit là d'une clause exorbitant du droit du brevet. En effet, au sens étroit, le licencié ne pourrait exploiter une autre invention non brevetée tombant par hypothèse sous le coup du brevet sans contrefaire du même coup celui-ci. Vue ainsi, l'obligation de non-concurrence semble aller de soi et elle est donc superflue.

Il reste que la difficulté réside justement dans la définition des mots « produits ou procédés similaires ou analogues ». C'est, en effet, de cette manière qu'est souvent formulée l'interdiction. Nous ne nous hasarderons pas à donner une définition. D'autres s'y sont employés, avec plus ou moins de bonheur.¹⁵²

Nous nous en tiendrons à la définition de produits ou procédés remplissant la même fonction que ceux objet de la licence. Qu'ils soient brevetés ou pas importe peu, pour autant qu'ils ne tombent pas sous le coup du brevet objet de la licence, puisqu'alors le licencié non seulement violerait une obligation contractuelle mais deviendrait contrefacteur.

Par conséquent, nous présumons que le licencié viole seulement une obligation contractuelle.

Cette clause est généralement considérée comme étant valable (c'est le cas en France et en Suisse),¹⁵³ mais il est exact qu'elle pourrait prêter à des abus.¹⁵⁴ Aux Etats-Unis, elle est considérée comme une « misuse of a

¹⁵² Voir P. ROUBIER, t. II, No 189, p. 281 ss, et J.J. BURST, p. 221-232, et jurisprudence citée.

¹⁵³ E. HOMBURGER, « Licensing in Switzerland », *International Licensing Agreements*, Ed. 1973, p. 413.

¹⁵⁴ FRANCESCHELLI, PLAISANT, LASSIER, « Droit Européen de la Concurrence », *op. cit.*, No 359, p. 150, qui en admettent la validité pour autant que « leur portée soit limitée et ne fasse pas échec au principe de la liberté du commerce et de l'industrie trop gravement. En effet, cette stipulation peut se justifier par un intérêt légitime du breveté. »

patented licence ». ¹⁵⁵ En Allemagne, considérée d'abord illicite, c'est désormais une clause qui peut être autorisée à certaines conditions. ¹⁵⁶

Toutefois, sous réserve des abus, nous pensons que dans la mesure où l'exploitation d'une invention s'accompagne de tout un support technique non breveté — know-how — le breveté a incontestablement un intérêt légitime à s'assurer que de telles informations ne tomberont pas aux mains de ses concurrents, par le biais d'un contrat de sous-traitance, ou même de vente.

Quant à la validité de la clause après l'expiration du contrat, elle est également admise à l'échelon national mais nous émettons des doutes sérieux quant à sa validité au regard du droit communautaire. La même réserve vaut du reste pour la clause limitée à la durée du contrat, ¹⁵⁷ bien que, sous réserve des abus dénoncés ci-dessus, nous penchions personnellement pour son admissibilité dans la mesure où elle a pour objet de protéger le know-how ¹⁵⁸ associé au brevet sous licence.

5. *L'obligation de non-contestation de la validité du brevet*

Il peut arriver qu'après avoir conclu un contrat de licence de brevet, le licencié s'aperçoive que le brevet dont on lui a octroyé le droit d'exploitation est antérieurisé. Cette découverte peut être le fait du licencié. Elle peut aussi être la conséquence d'une action de contrefaçon engagée contre un tiers par le breveté qui se voit opposer le défaut de nouveauté par le contrefacteur.

Nous présumons ici la bonne foi du breveté qui ignorait que son invention était « antérieurisée ». ¹⁵⁹ Nous laissons de côté le procès en contrefaçon, déjà analysé dans le cadre des obligations du breveté, et examinons les rapports breveté-licencié comme si l'antériorité avait été découverte par le licencié. Le breveté, de bonne foi, réclamera les redevances dont le licencié a, par hypothèse, cessé le paiement au motif que le contrat est sans cause du fait qu'il est fondé sur un brevet nul ; le licencié continuera à soutenir cette thèse devant le juge auquel il demandera de constater la nullité.

Un licencié peut-il contester la validité du brevet et intenter une action en nullité ?

S'il a toujours été admis très nettement en France que le licencié peut

¹⁵⁵ R.S. DAY Jr., « Patents and Tying Arrangements », *APLA*, Vol. II, p. 35 : « Any use of a patent to effect a tie-in is a patent misuse. » Voir aussi E. LOBATO, « Patent and know-how licensing and antitrust laws », 2nd International Seminar on Industrial Property in Company Management, Turin, 22-24 nov. 1971, p. 262-282 (v. p. 281).

¹⁵⁶ F.K. BEIER, « Patent License Agreement », *ICC*, Vol. 3, 1972, p. 29 : « such non-competition clauses, however, will be permitted to a certain extent only, e.g. for competing products that are technically close to the patented products. A general clause prohibiting the licensee to make and sell competing products... will not be authorized by the Federal Cartel Office. »

¹⁵⁷ S. LADAS, *Propriété Industrielle*, octobre 1962, p. 263. Voir l'art. 19 du contrat ORGA-LIME et les commentaires de l'Annexe I.

¹⁵⁸ FRANCESCHELLI, PLAISANT, LASSIER, *op. cit.*, p. 181.

¹⁵⁹ Nous croyons inutile de souligner la difficulté de s'assurer de la nouveauté d'une invention. Voir *supra*, p. 6 ss, Chapitre I, Section II, « L'Invention », auteurs cités, et P. ROUBIER, t. I, p. 182. FRANCESCHELLI, *Trattato di Diritto Industriale*, Vol. II, p. 40.

contester en justice la validité d'un brevet,¹⁶⁰ il est d'autres pays, dont l'Italie¹⁶¹ et la Suisse,¹⁶² où il pourrait néanmoins être valablement stipulé entre les parties que le licencié ne pourra, ni directement, ni indirectement, se porter demandeur en nullité. Le Tribunal fédéral a même estimé qu'il était des cas où — même en l'absence de stipulation expresse — la nullité ne pouvait être excipée. C'est notamment le cas lorsque « le contrat a créé entre les parties un rapport de confiance particulier ». Le preneur de licence agit alors contrairement aux règles de la bonne foi s'il s'attaque au brevet.¹⁶³ « Dans certaines conditions, le droit d'intenter l'action en nullité doit être refusé au preneur de licence, même en l'absence d'un rapport de confiance. C'est le cas lorsque la licence lui a été concédée précisément parce que la validité juridique du brevet était douteuse et que le titulaire du brevet voulait, en octroyant une licence à son concurrent, éviter une discussion à ce sujet. En pareil cas, une action en nullité intentée par le preneur de licence devrait, même en l'absence d'une renonciation expresse de celui-ci, être considérée comme un abus de droit. »¹⁶⁴

Sous réserve de ces cas extrêmes, le droit suisse reconnaît l'action en nullité « lorsque l'annulation du brevet peut influencer la situation juridique du preneur de licence... la protection de la loi ne doit être accordée qu'à l'invention réellement nouvelle, qui produit un enrichissement de la technique. On ne voit pas comment le preneur de licence qui invoque ce principe à son profit pourrait commettre un abus de droit... l'action en nullité de la demanderesse n'est pas contraire aux règles de la bonne foi. »¹⁶⁵

En revanche, le droit anglais, pas plus que le droit américain, n'admettent en principe l'action en nullité du preneur. Cette déchéance du droit à sa source dans l'institution dite « estoppel », particulière à l'ordre juridique anglo-américain, principe selon lequel on ne peut se prévaloir de la nullité d'un acte que l'on a admis et reconnu.¹⁶⁶ Ce principe a toutefois été forte-

¹⁶⁰ P. ROUBIER, « Le Droit de la P.I. », 1954, t. II, No 200, p. 335. J.J. BURST, *op. cit.*, p. 180, 181, 182, et bibliographie citée.

¹⁶¹ G. AGHINA, « Appunti in tema di arbitralità delle controversie sulla validità dei brevetti per invenzioni », *Rivista di Diritto Industriale*, 1973, p. 58 ss (65), et auteurs et jurisprudence cités, n. 23.

¹⁶² A. TROLLER, *op. cit.*, t. II, p. 950 ss. E. HOMBURGER, *op. cit.*, p. 416 ss.

¹⁶³ ATF 61-II-140/JT 1935-I-537.

¹⁶⁴ ATF 75-II-165/JT 1950, p. 12, reconfirmé en 1969, 95-II-271/JT 1969, p. 634. France : la position française a été plus ambiguë. Ainsi, cet arrêt de la Cour de Paris dont il résulte que si en principe l'obligation de non-contestation est nulle, elle devient licite si une clause expresse la prévoit ! P. ROUBIER, t. II, No 188, p. 281. J.J. BURST, *op. cit.*, p. 180 ss. Suisse : sauf en cas de nullité absolue, le T.F. a toujours admis la validité de cette clause. M. PEDRAZZINI, « Brevetti industriali e limitazione alla concorrenza », *Revue de Droit Suisse*, 1959, p. 158-159. A. TROLLER, *op. cit.*, p. 951, et E. HOMBURGER, *op. cit.*, p. 416-417. Allemagne Fédérale : « bien que l'action en nullité intentée par le licencié puisse être admise en principe, elle pourrait être considérée comme contraire aux règles de la bonne foi, et par conséquent inadmissible dans certaines conditions. » F.K. BEIER, « Lettre de la République Fédérale Allemande », P. I, 1960, p. 131, citant à l'appui des arrêts du 20 mai 1953, 12 juillet 1955, 2 mars 1956, 29 janvier 1957. F.K. BEIER, *op. cit.*, IIC, 1972, p. 24.

¹⁶⁵ ATF 75-II-168 c. 1 (c)/JT 1950, p. 13. A. TROLLER, « Immaterialgüterrecht », t. II, p. 1161.

¹⁶⁶ E. JOWITT, « The Dictionary of English Law », 1959. London : « Estoppel, a rule of evidence whereby a party is precluded from denying the existence of some state of facts which he has previously asserted. An action cannot be founded on an estoppel. A licensee of a

ment tempéré par la législation anti-trust et désormais le licencié américain ne peut plus, même conventionnellement, renoncer au droit d'attaquer le brevet,¹⁶⁷ car ce serait déroger à cette législation impérative. Le coup final lui a été porté en 1969 avec l'arrêt *Lear vs Adkins*¹⁶⁸ que nous avons examiné sous l'angle de la répétition des redevances en cas de nullité du brevet.

L'une des questions devant être tranchée portait sur le fait d'établir si le licencié (LEAR) pouvait contester la validité du brevet. La Cour Suprême, à l'unanimité, devait répondre par l'affirmative. Comme le dit Ladas,¹⁶⁹ la doctrine de l'estoppel avait déjà été soumise à tant de restrictions que l'arrêt en question eût simplement pour effet de l'enterrer définitivement. Pour justifier sa décision, la Cour Suprême devait procéder à une analyse du conflit qui oppose les obligations contractuelles de droit privé et la loi fédérale des brevets de droit public. Elle en tira la conclusion que les intérêts du donneur de licence ne pouvaient peser plus lourd que ceux de l'intérêt public, qui est justement de permettre la pleine et libre concurrence dans l'utilisation d'idées qui en réalité appartiennent au domaine public.¹⁷⁰

Des décisions rendues depuis LEAR ont été jusqu'à reconnaître le droit de contester la validité du brevet au licencié qui conclut au cours d'un procès avec un prétendu contrefacteur, un contrat de licence entériné par le Tribunal, afin de régler à l'amiable un différend portant justement sur cette validité.¹⁷¹ On sait que ce genre d'accord intervient justement parce que les parties souhaitent éviter un procès !

Des précédents de cette nature devraient donc inciter à la plus grande prudence lors de la négociation de contrat de licence de brevet avec des partenaires d'outre-Atlantique !

Qu'en est-il au cas où la nullité du brevet intervient à la suite d'une action intentée par un tiers ? Nous avons déjà examiné la question en rapport avec la validité du brevet, mais rappelons, pour mémoire, la situation dans les différents pays.

patent, etc..., is similarly estopped from denying the patentee's right to the patent. » M. FINNEGAN, « Licensing Law in America », p. 22 : « the theory of licensee estoppel is thus that the licensee by the act of accepting a licence under the patent is saying that he recognizes it as being valid, and that he should therefore be barred, or « estopped » from attacking the patent's validity, because to do so would be inconsistent with his prior recognition of the patent upon which the patentee relied in granting the licence. »

¹⁶⁷ J. WITTMER, *op. cit.*, p. 87-97.

¹⁶⁸ Arrêt *Lear vs Adkins*, 162, U.S.P.Q., 1395 US, 653 (1959), voir *supra*, « L'obligation de payer des redevances pour une durée supérieure à celle du brevet ».

¹⁶⁹ S. LADAS, « Licensing Agreements on know-how in the U.S.A. », *IIC*, 1972, p. 184 ss.

¹⁷⁰ S. LADAS, *idem* : It (The Court) said : « on one hand the laws of contracts forbid a purchaser to repudiate his promise simply because he later becomes dissatisfied with the bargain he made. On the other hand, Federal law requires that all ideas in general circulation be dedicated to the common good unless they are protected by a valid patent... surely the equities of the licensor do not weigh very heavily when they are balanced against the important public interest in permitting full and free competition in the use of ideas which are in reality in the public domain. »

¹⁷¹ *Massillon-Cleveland-Akron Sign Co. vs Golden State Advertising Co. Inc.*, 444 F, 2nd 425, U.S.P.Q., 440 (9th Cir., 1971). *Kraly vs National Distillers and Chemicals Corp.*, 319 F, Supp. 1349 (N.D., Ill., 1970) cités par M. FINNEGAN, *op. cit.*, p. 22, qui souligne que le règlement amiable était entériné par le Tribunal, et *Bendix vs Balex*, 164, U.S.P.Q., 485 (7th Cir., 1970), cité par G. AGHINA, *op. cit. Rivista di Diritto Industriale*, 1973, p. 58 ss (65).

Il y a lieu de distinguer ici entre nullité absolue et nullité relative. En effet, la nullité prononcée à la demande d'une personne privée à des conséquences différentes selon les pays. En France, en Belgique et en Italie,¹⁷² elle n'a d'effet qu'entre les parties et reste donc valable vis-à-vis des tiers, donc du licencié. Dans ces mêmes pays, l'annulation aura un effet absolu si elle est prononcée à la demande du Ministère public.¹⁷³ En revanche, en Allemagne Fédérale et aux Pays-Bas, l'annulation a un effet absolu et rétroactif.¹⁷⁴

En droit suisse, le prononcé de nullité a l'autorité de la chose jugée dès que le jugement est passé en force. Celui-ci est alors opposable à tout le monde (ATF 74-11-187 / JT 1949, p. 248). Le jugement de nullité, communiqué au Bureau Fédéral de la Propriété Intellectuelle, entraîne la radiation du registre des brevets (art. 60 al. 3 LBI). Il y a toutefois lieu de signaler qu'il faut que la nullité du brevet soit établie dans le dispositif et non seulement dans les motifs d'un jugement : si la nullité ne participe pas à l'autorité de la chose jugée, le brevet n'est pas radié du registre et le breveté peut continuer à s'acquitter des annuités. La nullité n'est pas absolue, elle n'est que relative.

Les conséquences d'une nullité absolue ne semblent pas devoir prêter à discussion : l'invention tombe dans le domaine public et quiconque peut l'exploiter. De plus, en raison de la publicité faite à la décision, le breveté ne peut même plus s'appuyer sur un monopole de fait justifiant dans une certaine mesure le paiement de redevances.¹⁷⁵

La clause de non-contestation de la validité prévue par hypothèse au contrat ne devrait donc pas pouvoir être invoquée par le breveté.¹⁷⁶

En fait, tant et aussi longtemps qu'il reste au bénéfice d'un monopole de fait, le licencié ne songera pas à se soustraire à l'obligation. Tout au plus pourra-t-il renégocier le taux de la redevance. C'est en effet une solution prévue de plus en plus souvent dans les contrats d'inspiration américaine : il y est stipulé qu'en cas d'annulation du brevet, et pour autant que le brevet s'accompagne d'un know-how *secret* qui est en fait le principal support du brevet, le taux de la redevance sera réduit à un montant fixé d'avance.

C'est pourquoi certains praticiens n'hésitent pas à conseiller la dissociation des redevances dues au titre du brevet d'une part et au titre du know-how d'autre part, pour autant bien entendu, qu'il ne s'agisse pas d'une fiction.¹⁷⁷ Il est conseillé également d'obtenir du licencié une stipulation aux termes de laquelle il reconnaît qu'en tout état de cause avant l'invalidation du ou des brevets objets de la licence, il aura été au bénéfice du brevet(s) présumé(s) valide(s) et que, par suite, il renoncera à réclamer le remboursement des redevances payées jusqu'à la date de l'invalidation du brevet.¹⁷⁸

¹⁷² W. ALEXANDER, « Brevets d'Invention », No 55, p. 128, No 73, p. 158, No 86, p. 170.

¹⁷³ W. ALEXANDER, « Brevets d'Invention », No 55, p. 128, No 73, p. 158, No 86, p. 170.

¹⁷⁴ W. ALEXANDER, *op. cit.*, No 33, p. 190, No 66, p. 149.

¹⁷⁵ Voir *supra*, sous Redevances, p. 92 ss.

¹⁷⁶ R. FRANCESCHELLI, R. PLAISANT, J. LASSIER, *op. cit.*, No 366, p. 156.

¹⁷⁷ E. LOBATO, *Patent and know-how licensing and Antitrust Laws*, Second Seminar on Industrial Property in Company Management, Nov. 22-24, 1971, p. 276.

¹⁷⁸ *Idem*. Voir toutefois *supra*, p. 96, à propos de l'arrêt *Lear vs Adkins* : bien que le contrat stipulât que les redevances resteraient dues tant et aussi longtemps que le brevet ne

Ces solutions ne restent valables qu'au plan national. Et encore faisons-nous abstraction de l'influence que peuvent avoir à l'étranger les décisions de certaines juridictions. Comme on le verra, le droit communautaire¹⁷⁹ a tranché dans le sens de l'illicéité de la clause de non-contestation dont la sanction est en principe la nullité. S'il est des exceptions à ce principe,¹⁸⁰ nous pensons qu'elles ne sauraient faire échec à la règle et encore moins avoir valeur de précédent. Il en est de même aux Etats-Unis depuis l'affaire LEAR.¹⁸¹

6. *L'interdiction d'exporter*

Dans les contrats rédigés il y a encore quelques années, le licencié pouvait se voir interdire l'exportation à l'étranger, même si le breveté n'y possédait pas de protection (voir par ex. l'Art. 2 du modèle de contrat établi par l'Orgalime reproduit en annexe).

En fait, de par sa territorialité, un brevet ne peut faire naître des droits et des obligations que dans le pays où il a été délivré. Il s'ensuit que toute interdiction d'exporter constitue une tentative d'étendre les droits du brevet au-delà de ses frontières naturelles et ne saurait donc trouver appui sur le droit du brevet. Tout au plus, pareille interdiction peut-elle faire l'objet d'une obligation contractuelle. Encore faut-il qu'elle ne constitue pas ce qu'il est convenu d'appeler une pratique commerciale restrictive et tombe de ce fait sous le coup des législations cartellaires.

Il convient toutefois d'examiner les cas suivants :

1. L'interdiction d'exporter vers des territoires où il existe un brevet valide correspondant ayant la même portée, au nom du même titulaire ou d'un titulaire différent,

2. L'interdiction d'exporter vers des territoires où il n'existe pas de brevet.

1. En raison du principe de la territorialité encore en vigueur, le titulaire d'un brevet parallèle, à l'instar de titulaires indépendants d'un brevet couvrant la même invention, devrait pouvoir s'opposer victorieusement à l'entrée des produits « contrefaisants » sur son territoire. L'interdiction d'exporter vers des territoires protégés par des brevets est donc (théoriquement) superflue, car le licencié s'expose à une action en contrefaçon.

Nous verrons toutefois en étudiant le droit de la concurrence que la jurisprudence communautaire ne reconnaît plus ce droit au titulaire de brevets parallèles.

L'interdiction d'exporter vers des pays où le brevet appartient à un tiers est également superflue, puisque le titulaire de ce droit peut s'opposer à l'introduction du produit mis en vente sans son consentement, ce qui implique qu'il n'a aucun lien juridique, économique, technique ou financier avec le breveté ou le licencié dans l'Etat d'origine du produit.

serait pas tenu pour nul, la Cour n'en tint pas compte. La question se complique lorsque le même contrat couvre une licence de brevet et de marque. Voir *supra*, Chapitre I, V.B.

¹⁷⁹ *Infra*, IIe Partie.

¹⁸⁰ Affaire Raymond Nagoya. Décision du 9.6.1972. JOCE du 23.6.1972.

¹⁸¹ 162 U.S.P.Q., 1, 395 US, 653 (1969), voir *supra*, Sous-Section 5.

2. L'interdiction d'exporter vers des territoires où il n'existe pas de brevet :

Ce point ne nécessite guère de longs développements : l'interdiction ne peut s'appuyer sur le droit des brevets et ne peut être qu'une obligation contractuelle. Certains ont tenté de justifier l'interdiction d'exporter vers des pays non protégés par un brevet par le raisonnement que le breveté n'est pas tenu d'accorder des licences d'exploitation et, par conséquent, il resterait libre d'exclure tous autres territoires que celui pour lequel l'octroi de la licence a eu lieu. C'est méconnaître que le breveté se livrerait là en quelque sorte à un abus de droit, profitant de sa position de donneur de licence pour se réserver un droit de suite sur les produits qui en résultent.¹⁸²

Il reste que si pareille interdiction est en principe entachée de nullité, il y a lieu d'examiner le contexte dans lequel elle a lieu. Il est des cas où même si elle n'était pas formulée, elle n'aurait aucune probabilité d'être enfreinte.¹⁸³ En outre, nous verrons qu'elle pourrait bénéficier de l'exemption prévue à l'Art. 85.3, après examen de la nature du brevet et du marché, de la situation de concurrence virtuelle entre breveté et licencié avant la conclusion du contrat, de la réelle intention des parties et de l'intérêt des consommateurs.¹⁸⁴

La licence partielle et l'interdiction d'exporter

Nous avons vu que le breveté peut concéder une licence pour tout ou partie de son brevet (si celui-ci comporte des applications différentes) et dans tout ou partie du territoire couvert par ledit brevet.

Cette « assignation — à — résidence » du licencié est généralement fondée sur des raisons commerciales fort légitimes. En effet, selon l'étendue du territoire couvert par le brevet, il peut s'avérer plus rationnel et surtout plus rentable de le fractionner entre le breveté et un licencié, ou entre le breveté et plusieurs licenciés, ou encore entre plusieurs licenciés si le breveté n'a pas les moyens matériels (installations, équipements) nécessaires à l'exploitation de son invention.

On peut s'étonner de ce que la théorie de l'épuisement du brevet étant née en Allemagne, la loi allemande¹⁸⁵ reconnaisse au titulaire allemand d'un brevet le droit de morceler le territoire couvert par le brevet et par suite d'intenter une action en contrefaçon contre le licencié qui ne se serait pas cantonné dans la portion du territoire allemand pour lequel une licence lui a été concédée. En fait, le paradoxe n'est qu'apparent.

Ex. : A concède à B une licence pour l'Allemagne du Nord. Le licencié distribue ses produits en Rhénanie : il viole non seulement une obligation

¹⁸² S. LADAS, « Exclusive Territorial Licenses », *IIC*, 1972, p. 335 ss (340) : « The result of such a covenant may be that the country which is affected may attack the agreement » (13 U.S. vs National Lead Co., 332 U.S., 319 (1947)).

¹⁸³ Raymond Nagoya, Décision de la Commission du 9.6.1972. S'agissant d'une licence accordée par le Japon, il y avait peu de chances que Nagoya Japon tentât d'exporter vers le Marché Commun et, par conséquent, l'interdiction n'était pas de nature à affecter le commerce au sein du Marché Commun.

¹⁸⁴ S. LADAS, « Exclusive Territorial Licenses », *IIC*, 1972, p. 343.

¹⁸⁵ G.W.B., Sec. 20 (1).

contractuelle, mais encore le droit des brevets, car le breveté s'était réservé expressément le droit d'exploitation dans le reste de l'Allemagne.

Ex. : A concède à B une licence pour l'Allemagne du Nord. B se cantonne dans cette région, mais exporte à l'étranger. Il viole une obligation contractuelle, mais pas le droit du brevet, car un brevet allemand n'autorise pas son titulaire à empêcher la distribution à l'étranger, puisque les droits du brevet ne couvrent que l'Allemagne.

A noter cependant que l'interdiction d'exporter visant le reste du territoire ne lie que le licencié et tout revendeur ayant acquis le produit du licencié reste libre d'en user comme il l'entend sur tout le territoire. C'est à ce stade qu'intervient la théorie de l'épuisement du brevet. Dès sa mise régulière sur le marché, le produit épuise le droit du brevet. Peu importe que cette mise sur le marché soit le fait du titulaire lui-même ou de son licencié.

Il y a quelque chose de choquant dans le fait qu'un licencié partiel puisse voir ses ventes confinées à une partie d'un territoire, alors qu'on ne peut lui interdire les exportations à l'étranger, en raison de la territorialité du brevet et pour autant que le pays d'importation ne bénéficie d'aucune protection. Le système actuel n'est décidément pas au bout de ses contradictions. M. Goldman l'a d'ailleurs relevé : « Si l'on admet que la libre concurrence est le moteur de l'expansion économique dans un marché sans frontières intérieures, les règles tendant à garantir le maintien devraient s'appliquer à tous les échanges qui se déroulent à l'intérieur de ce marché sans considération de sa division en marchés nationaux. »¹⁸⁶

7. L'interdiction faite au licencié d'accorder des sous-licences

La plupart des contrats de licence comportent cette interdiction, dont on pourrait dire qu'elle est presque une clause de style.^{186bis}

Si elle ne prête pas à discussion lorsqu'elle est expressément mentionnée, les avis sont partagés sur le point de savoir si elle va de soi ou pas.

La concession d'une sous-licence peut revêtir deux formes : un tiers succédera au licencié dont il reprendra les droits et les obligations ou bien il exploitera le brevet parallèlement au licencié.

Le licencié peut-il céder tout ou partie de ses droits et obligations quand bien même cela ne lui aurait pas été expressément interdit ?

En France, l'interdiction est générale et frappe toute sous-licence, même partielle.¹⁸⁷

Toutefois, si une partie de la doctrine a pu admettre la transmission du contrat aux héritiers¹⁸⁸ ou avec l'entreprise (l'accessoire suit le principal),¹⁸⁹ cette solution est par ailleurs combattue¹⁹⁰ au motif que le breveté n'est pas plus à même de choisir ses héritiers que les éventuels cessionnaires de l'entreprise du licencié.

¹⁸⁶ B. GOLDMAN, « Droit Comm. Europ. », No 220, Dalloz, 1970.

^{186bis} Voir les variantes proposées par l'ORGALIME (art. I.III du modèle de contrat re-produit à l'Annexe I).

¹⁸⁷ J.J. BURST, *op. cit.*, p. 223, No 371. P. ROUBIER, *op. cit.*, t. II, p. 266, No 184.

¹⁸⁸ Pouillet, No 283, p. 354, cité par J.J. BURST, *op. cit.*, p. 231, n. 95.

¹⁸⁹ P. ROUBIER, *op. cit.*, t. II, p. 266, No 184.

¹⁹⁰ J.J. BURST, *op. cit.*, No 383, p. 231.

Pour les tenants de l'incessibilité, l'intuitu personae qui régit la relation breveté-licencié devrait pouvoir faire échec à la transmission que ce soit aux héritiers¹⁹¹ ou à la faveur d'une cession d'entreprise, puisque celle-ci peut être le résultat d'une fusion par suite de laquelle la licence tombe aux mains d'un concurrent du breveté.¹⁹²

En Allemagne, une distinction est faite entre licence simple et licence exclusive. Contrairement au droit français, pour lequel l'abandon du droit d'exploiter ne se présume pas et doit faire l'objet d'une mention expresse, le droit allemand reconnaît au licencié exclusif le droit d'exploitation à la place du breveté, et non à côté de lui. S'il y a controverse sur le point de savoir si le consentement du breveté est nécessaire ou pas pour l'octroi de sous-licences, précisons que l'interdiction d'en octroyer est admise par la loi allemande en tant qu'exercice d'un droit qui n'est pas exorbitant du droit du brevet.¹⁹³

En Suisse, la doctrine est partagée. Le Tribunal fédéral, ayant eu l'occasion de se prononcer,¹⁹⁴ a considéré qu'en l'espèce la cession de la licence exclusive et la concession d'une sous-licence étaient subordonnées au consentement ou à la ratification du breveté, mais cet arrêt isolé est peut-être insuffisant pour faire jurisprudence. Quant à la pratique suisse, il semble qu'elle reconnaisse au licencié le droit d'accorder des sous-licences sans devoir préalablement requérir le consentement du donneur (bien entendu, sauf convention contraire).

Nous pensons que la nature juridique de la licence ne change pas, qu'elle soit simple ou exclusive, pas plus que les intérêts des parties en présence : la personne du licencié ne saurait, en aucun cas, être indifférente au breveté, à supposer même qu'il continue à percevoir le même montant de redevances que par le passé.

En outre, la sous-licence ne semble pas modifier le caractère exclusif ou non-exclusif du contrat : c'est le licencié qui demeure responsable de la bonne exécution des obligations contractées par ses propres sous-licenciés. Pourtant, il y a bien fractionnement du droit. Mais en pratique, il s'agira d'une forme d'exclusivité que nous qualifierons de « dérivée ». En effet, la raison pour laquelle un licencié « sous-traite » en quelque sorte son droit est purement économique. Par le biais de la sous-licence, le territoire objet de la licence sera exploité plus activement. Il est ainsi parfaitement concevable d'accorder des sous-licences pour l'exploitation d'une invention genevoise en Suisse Alémanique. En revanche, la sous-licence, telle qu'elle est pratiquée au sein des groupes de sociétés économiquement liées n'est, en fait, qu'une licence au second degré : il est, en effet, fréquent que pour éviter la multiplicité de contrats, un accord unique soit conclu entre deux parties, pour l'Europe, ou même des territoires plus vastes. En pareil cas, le droit de sous-

¹⁹¹ J.J. BURST, *op. cit.*, No 383, p. 232.

¹⁹² J.J. BURST, *op. cit.*, No 384, p. 233.

¹⁹³ F.K. BEIER, *op. cit.*, p. 110, 1972, p. 17 parag (f).

¹⁹⁴ Arrêt de 1939, cité par R. RAMSEYER, *op. cit.*, p. 135. Pour P.J. POINTET, *op. cit.*, p. 55 : « La question de savoir si le licencié exclusif a le droit de concéder des sous-licences dépend du contrat de licence qui a été conclu. »

licencier se présume, même s'il n'est pas expressément mentionné au contrat.

8. *L'obligation d'approvisionnement (tie-in or tying clause)*

Il s'agit de la clause par laquelle le breveté tente de se réserver l'approvisionnement du licencié en tout ou partie du matériel nécessaire à l'exploitation de la licence, matériel ne faisant pas l'objet d'un brevet.

Il est incontestablement difficile de soutenir que, ce faisant, le breveté reste dans les limites de son droit. Il reste que si le principe est condamnable, il peut bénéficier, dans certains cas, de circonstances le justifiant. Il en sera ainsi chaque fois que le breveté seul peut fournir des pièces ou un matériel qui, bien que non brevetés, sont indispensables pour le respect de l'obligation de qualité assumée — par hypothèse — par le licencié. En effet, aux termes de cette dernière, il est fréquent que le breveté se réserve le droit de faire retirer du marché, et de détruire tous stocks de produits ne correspondant pas à la « qualité » convenue. Cette clause est admise en Allemagne. Elle comporte, évidemment, une bonne dose d'appréciation.¹⁹⁵ Elle a été admise quelquefois aux Etats-Unis.¹⁹⁶ Il est toutefois intéressant de noter que les Etats-Unis font une distinction selon que la clause figure dans un contrat national ou international, pour conclure que seul importe l'effet restrictif sur le commerce américain, faute de quoi la clause ne tombera pas sous le coup de la loi antitrust américaine.¹⁹⁷ Elle est admise aussi en Suisse¹⁹⁸ et à certaines conditions dans la Communauté.¹⁹⁹

9. *L'obligation de communiquer les perfectionnements*

Si l'on connaît en Suisse « le brevet dépendant d'un brevet antérieur »,²⁰⁰ cette institution n'est guère répandue à l'étranger, à l'exception de la France,

¹⁹⁵ F.K. BEIER, « Patent License Agreements under German and European Antitrust Law », *IIC*, 1972, Vol. 3, p. 21. Voir l'art. 20 du contrat ORGALIME et le commentaire à l'Annexe II.

¹⁹⁶ Il faut, selon le Sherman et le Clayton Act, que la concurrence soit « substantially lessened » pour que la clause soit condamnable. En fait, elle n'est admise que si la qualité du produit final est en cause. *U.S. vs Loew's Inc.*, 317 U.S., 38 (1962) ; *Dehydrating Process Co. vs A.O. Smith Corporation*, 292 F, 2d 653 (1st Circuit, 1961) ; *U.S. vs Jerrold Electronics Corp.*, 187 F, Supp. 545 (E.D. Pa., 1960), aff'd 365, U.S. 567 (1961).

¹⁹⁷ « in the international context, the presumption against the legality of a tie — in must not necessarily be as absolute... From the stand-point of U.S. antitrust law, a tying provision imposed by a U.S. licensor would be of concern if it foreclosed other sellers engaged in U.S. commerce from competing for the tied items. The exclusion of overseas supplies of the tied items from overseas sales normally does not constitute U.S. foreign commerce and, hence, their exclusion is not prohibited by U.S. antitrust law », *Antitrust Guide*, déjà cité, p. 35.

¹⁹⁸ A. FISCHER, *op. cit.*, p. 115 ss.

¹⁹⁹ La « communication relative aux accords de licence de brevets » publiée par la Commission de la CEE le 24 décembre 1962 (*JOCE*, No 139, du 24 décembre 1962), appelée aussi la Communication de Noël, prévoyait « sous réserve de l'interprétation d'autres autorités compétentes et notamment des tribunaux » que n'était pas visée par l'interdiction édictée à l'art. 85.1. cette obligation « dans la mesure où elle est indispensable pour assurer une exploitation techniquement irréprochable du brevet ».

²⁰⁰ Art. 36 LBI : « Si l'invention faisant l'objet d'un brevet ne peut être utilisée sans violer un brevet antérieur, le titulaire du brevet plus récent a droit à l'octroi d'une licence dans la mesure nécessaire à l'exploitation de son invention, lorsque cette invention, par rapport à celle

qui l'a adoptée dans sa loi de 1968 sur les brevets d'invention²⁰¹ et où elle n'a cessé de faire couler de l'encre.²⁰² Par ailleurs, bien que par un pur hasard les articles portent le même numéro 36 dans les lois suisse et française, leur teneur est loin d'être identique. Mais c'est là un sujet sur lequel nous ne nous attarderons point.

Si l'art. 36 LBI al. 2²⁰³ précise que le titulaire du premier brevet peut lier l'octroi de la licence à la condition que le titulaire du second brevet lui accorde à son tour une licence pour l'utilisation de son invention, rien n'est prévu pour les perfectionnements non brevetables. En fait, ils sont réalisés sans le concours du breveté. Toutefois, cela peut créer une situation gênante — vérifiée souvent dans la pratique — puisque ces modifications ont trouvé leur source dans le brevet primitif. De plus, lorsque le contrat cesse, le donneur de licence se trouverait désavantagé, surtout si le perfectionnement est important.

Il y a deux manières d'aborder le problème dans la pratique : le premier est de prévoir que chacune des parties aura automatiquement droit à une licence sur l'amélioration brevetée apportée par l'autre. Cette licence ne serait pas limitée à la durée du brevet principal, mais à celle du second brevet.²⁰⁴ Mais on voit immédiatement la faiblesse de cette solution qui empêcherait le premier breveté d'accorder — en cas de résiliation anticipée du contrat — le droit d'exploitation à un nouveau licencié sur un brevet appartenant au premier licencié et constituant un progrès sensible sur sa propre invention. La seconde solution offerte par la pratique dans un passé récent consistait dans la communication au breveté et du dépôt en son nom de tous perfectionnements. On pouvait prévoir qu'après expiration de la licence, ç'eût été au breveté de payer des redevances au licencié, s'il exploitait lui-même le nouveau brevet ou en concédait une sous-licence à un tiers.²⁰⁵ Il se serait produit, dans ce cas, une intervention des parties, leurs droits et obligations respectifs étant également inversés.

Mais cette solution n'est pas plus heureuse que la précédente. Elle est d'ailleurs jugée illégale en Allemagne.²⁰⁶ Aux Etats-Unis, elle pose des pro-

qui fait l'objet du premier brevet, sert à un tout autre but ou présente un progrès technique notable ; toutefois, ce droit ne peut être invoqué avant l'expiration de trois ans à compter de la date officielle de l'enregistrement du premier brevet.

²⁰¹ Art. 36 A 1er : « Le propriétaire d'un brevet portant sur un perfectionnement à une invention déjà brevetée au profit d'un tiers ne peut exploiter son invention sans l'autorisation du titulaire du brevet antérieur, ledit titulaire ne peut exploiter le perfectionnement breveté sans l'autorisation du titulaire du brevet perfectionné. »

²⁰² Voir en particulier J.J. BURST, *op. cit.*, p. 68 ss, et p. 206 ss.

²⁰³ Art. 36 al. 2 LBI : « Lorsque les deux inventions répondent à un même besoin économique, le titulaire du premier brevet peut lier l'octroi de la licence à la condition que le titulaire du second brevet lui accorde à son tour une licence pour l'utilisation de son invention. »

²⁰⁴ L.W. MELVILLE, « Precedents on Industrial Property », p. 176.

²⁰⁵ Z. WEINSTEIN, *op. cit.*, p. 21. Voir les variantes proposées par l'ORGALIME à l'article 10 du modèle de contrat reproduit à l'Annexe I et le commentaire à l'Annexe II.

²⁰⁶ F.K. BEIER, *op. cit.*, IIC, 1972, p. 23-24 : « It must always be an exchange of experience. By the same token the unilateral obligation of the licensee to grant back to the licensor a license on improvements... is unlawful. Furthermore, ... covers only the licensing of improvements... of the invention, but not the obligation to assign them to the licensor. Finally, it is unlawful to oblige the licensee to assign or license parallel inventions to the licensor, i.e.

blèmes de loi anti-trust en même temps que de « patent misuse ».²⁰⁷ En Suisse, selon le Rapport du Groupe Suisse de l'AIPPI, « un engagement du preneur de licence de faire bénéficier son co-contractant donneur de licence des avantages techniques que le premier mettrait au point, sans contre-prestation ou sans échange réciproque des améliorations apportées au procédé par le second, constitue un abus ». En effet, une telle clause est de nature à décourager le preneur de licence de perfectionner la méthode brevetée, et va donc dans un sens contraire au but recherché par la législation sur les brevets, qui est de promouvoir la recherche et de contribuer au progrès technique.²⁰⁸ Il est toutefois un aspect du problème qui a été mis en lumière par certains auteurs²⁰⁹ et c'est qu'en voulant recréer une égalité entre breveté et licencié, on crée en fait une inégalité pour le breveté : selon que la licence accordée par le breveté est exclusive ou non-exclusive, son obligation de communiquer les perfectionnements sera également exclusive ou non-exclusive. En revanche, dans un effort de protection du licencié, il a été admis que son obligation ne saurait être que non-exclusive.²¹⁰ Ces mêmes auteurs y voient une atteinte au droit et du breveté et du licencié de disposer librement de leurs inventions.²¹¹

Dans la pratique, il est désormais courant de trouver des clauses prévoyant soit une licence non-exclusive en faveur du breveté, gratuite ou pas, soit encore l'engagement réciproque de tenter de trouver une solution amiable si et quand le cas de présente. A défaut, il appartiendra au juge ou à l'arbitre de trancher.

10. Prix imposés

Une disposition qui a cessé de figurer, du moins explicitement,²¹² dans les contrats de licence, est celle relative aux prix de revente devant être pratiqués par le licencié, de même que par les éventuels revendeurs.

Si en matière de contrat de licence de marque cette pratique semble en-

inventions of the licensee in the same technological field which solve the same problem as does the original invention, but which are not based or do not use the licensed invention.»

²⁰⁷ S. LADAS, « Impact of Anti-trust and Tax Legislation on Industrial Property », *BIRPI*, 1965, p. 180. T. McCARTHY, « Patent grant-backs », *A new look*, *APLA Qly*, 1974, p. 67-69. Voir *Transparent-Wrap Machine Corp. vs Stokes and Smith Co.*, 329 U.S., 637 (1947).

²⁰⁸ Rapport au nom du Groupe Suisse de l'APPI, Annuaire, 1964, p. 137 à 142, 37 B. Voir aussi A. TROLLER, *op. cit.*, p. 959-960.

²⁰⁹ FRANCESCHELLI, PLAISANT, LASSIER, *op. cit.*, p. 134, No 326, qui dénoncent à ce propos le fait que « sous prétexte d'empêcher une restriction éventuelle à la concurrence, la Commission réglement un contrat qui a pour objet des brevets et les droits exclusifs en découlant sans plus, elle dépasse ses pouvoirs ».

²¹⁰ C'est dans ce sens que vont les décisions de la Commission de Bruxelles et de la Division Antitrust américaine : « An obligation to grant back a U.S. patent or give an exclusive U.S. licence to the U.S. Licensor may isolate the U.S. market from significant import competition from a leading foreign firm... it is the Department's position that the foreign problems and uncertainties could be resolved by having the grant-back obligation non exclusive », (*Anti-trust Guide for International Operations*, 1977, p. 43-45).

²¹¹ Voir n. 209.

²¹² Il est fréquent de voir la clause suivante : « Le licencié communiquera régulièrement les prix minima et maxima pratiqués pour la revente des produits objet du présent contrat de licence, »

core admise,²¹³ il n'en va pas de même en matière de produits brevetés.

Il existe au niveau des législations nationales des dispositions interdisant la fixation des prix. Ainsi, en France, l'Ordonnance des Prix No 45-1-1483 du 30 juin 1945 — bien que son application à des produits brevetés semble devoir prêter à discussion.²¹⁴ En Allemagne, il est admis que le breveté ait un intérêt à la fixation du prix de vente par le licencié, puisque le montant de sa redevance en dépend souvent, tout comme il est admis que le breveté qui continue à fabriquer ne veuille pas se laisser déposséder d'une partie du marché au moyen de prix de vente réduits pratiqués par son licencié. Cependant s'il est licite de fixer les prix de vente du licencié, il est illicite de fixer les prix revendeurs.²¹⁵ Il en est de même aux Etats-Unis.²¹⁶

En Suisse, les prix imposés semblent admis : bien qu'exorbitant du droit du brevet, il serait choquant qu'un licencié pratique systématiquement la sous-enchère.²¹⁷

En fait, nous n'avons jamais rencontré de clause de prix imposé, que ce soit dans les contrats nationaux ou internationaux. Il est généralement prévu — à défaut de forfait qui rendrait la discussion inutile — un pourcentage sur le prix de vente, la plupart du temps assorti d'un minimum annuel. Dans ces conditions, le licencié n'a aucun intérêt à abaisser ses prix de vente, puisqu'aussi bien il risque la résiliation ou encore la conversion de son droit, par hypothèse exclusif, en non-exclusif.

Indiquons pour conclure qu'à l'instar de la plupart des obligations du licencié que nous venons de passer en série, celle-ci tombe sous le coup des dispositions communautaires en matière de concurrence.

²¹³ P. ROUBIER, t. I, p. 580, t. II, p. 282, No 189, n. 3 et p. 515. S. LADAS, *Cours des BIRPI*, 1965, p. 177. L.W. MELVILLE, *The scope of licensing...*, May 1972, p. 8 : « In some jurisdictions, including in particular the USA and Germany, the fixing of the resale price of an article is allowed if it carries the Trademark, a tradename of the vendor or distributor and if the goods are offered in free and open competition with other goods by other manufacturers. »

²¹⁴ FRANCESCHELLI, PLAISANT, LASSIER, *op. cit.*, p. 152, No 360. Voir toutefois MOUSSERON, *L'Epuisement du droit du breveté et les règles françaises*, p. 67 ss (86). « ... Le problème de fixation des prix ne jouant plus, puisque en droit français les règles en matière de prix imposés vont empêcher le breveté de fixer le prix de revente des marchandises... »

²¹⁵ F.K. BEIER, *IIC*, 1972, *op. cit.*, p. 22. FRANCESCHELLI, PLAISANT, LASSIER, *op. cit.*, p. 152, No 360.

²¹⁶ FRANCESCHELLI, PLAISANT, LASSIER, *op. cit.*, p. 152, Nos 360 et 361. Le précédent créé en 1926 par l'arrêt U.S. vs General Electric Co., 272 U.S. (1926) n'a pas encore été expressément renversé. D'après cet arrêt, le breveté a le droit de fixer le prix de revente du licencié. Voir aussi Newburg Moire Co. Inc. vs Superior Moire Co. Inc., 237 Fed. 283 (3rd Circ., 1956). D'après le *Antitrust Guide for International Operations*, U.S. Department of Justice Antitrust Division, January 26, 1977, p. 7, 21, 35-39 : « Price fixing provision in agreement with foreign licensee would not run afoul of the Sherman Act unless other U.S. firms or U.S. consumers were affected thereby. » L'interdiction demeure en revanche pour un contrat purement national.

²¹⁷ A. FISCHER, *op. cit.*, p. 116 ss. E. HOMBURGER, *op. cit.*, p. 421.

CHAPITRE V

LA FIN DU CONTRAT DE LICENCE

Section I — Généralités

En principe, un contrat de licence n'est pas nul au seul motif que sa durée n'a pas été précisée. Mais eu égard à la nature complexe du contrat, si les parties n'ont pas prévu d'échéance, le choix d'un terme peut poser des problèmes. Si en cas de droits protégés (brevets, marques), on peut présumer que les parties ont entendu se lier pour toute la période de validité du monopole concédé par l'Etat,¹ le calcul se révèlera plus difficile en cas de know-how, pour ne pas dire impossible. La dénonciation du contrat est, par ailleurs, influencée par la qualification juridique du contrat.

Il n'est pas possible d'établir un critère de durée applicable à tout contrat de licence. Indépendamment de la distinction entre brevet et know-how, il y a lieu de tenir compte aujourd'hui de la rapidité avec laquelle certains procédés, même protégés, risquent de tomber dans le domaine public, ou encore d'être dépassés par la technologie. Les commercialistes préconisent de ne pas dépasser dans certains cas 3 à 10 ans (c'est le temps d'une nouvelle révolution industrielle), cependant que la durée du monopole conférée par le brevet est comprise entre 15 et 18 ans selon le pays. Il y aura donc lieu d'étudier, dans chaque cas, la durée « idéale » justifiant le nombre et l'importance des obligations assumées par les parties.

Section II — La fin du contrat par expiration du temps

Si la durée du contrat a été fixée en fonction de celle d'un brevet et que celui-ci soit échu, le licencié peut, sans plus devoir payer de redevances, exploiter ce brevet. Mais il advient souvent que le contrat de brevet soit assorti d'un contrat de licence de marque, celle-ci renouvelable indéfiniment.

Le licencié devra-t-il également s'abstenir d'utiliser la marque sous laquelle il a, par hypothèse, exploité le brevet pendant 18 ans ? S'il peut exploiter librement une invention tombée dans le domaine public, il a besoin du consentement du breveté qui est également le titulaire de la marque pour utiliser celle-ci. Pour ce dernier, ce peut être un moyen de continuer à per-

¹ P. ROUBIER, *op. cit.*, t. II, No 187, p. 273 : « Si aucun terme n'a été fixé pour le contrat, on doit admettre, dans le doute, que la licence doit avoir la même durée que le brevet et prendre fin avec lui. » Dans le même sens, A. TROLLER, *op. cit.*, t. II, p. 953, qui précise que lorsque plusieurs brevets sont l'objet du même contrat, on peut admettre que ce dernier prenne fin lorsque le dernier brevet aura cessé d'être en vigueur. ATF 92-II-300 : « Ainsi, faute d'un terme convenu, on admettra que la licence sous réserve d'exceptions justifiées par les circonstances, est réputée concédée pour la durée restant à courir du brevet. »

cevoir des redevances auxquelles, d'un strict point de vue, il n'aurait plus droit. C'est ainsi que survivent certains contrats de licence : en contrepartie de l'utilisation de la marque et parfois même de l'exploitation du know-how dont était assorti le brevet échu, le licencié continue à payer des redevances, dont le taux pourra être revu d'accord entre les parties.²

Si la durée n'a pas été fixée en fonction de celle du brevet, le licencié devra cesser d'utiliser l'invention dès la fin du contrat : s'il continuait son exploitation, il pourrait être poursuivi comme contrefacteur.

Demeure réservée la résiliation pour justes motifs (Section IV), puisque les prescriptions la concernant sont impératives. Il ne peut y être dérogé conventionnellement.³

Section III — Résiliation du contrat à durée indéterminée

Comme déjà dit, si aucun terme n'est prévu dans la convention, il est à présumer que les parties entendaient rester liées pendant toute la durée du brevet.⁴ Dans un tel cas, le contrat prendra fin en même temps que le brevet.

Il va sans dire que ce problème ne nécessite une solution qu'en cas de désaccord entre les parties. Aussi bien, sont-elles libres de défaire ce qu'elles ont fait et la résiliation d'un commun accord ne soulève donc aucune question. Ce sera le cas lorsque les parties conviennent franchement de la non-rentabilité de l'opération sous licence qui ne saurait justifier plus longtemps le paiement de redevances et l'engagement de non-concurrence du licencié, lorsque celui-ci est prévu au contrat.

En fait, le problème de la demande de dissolution du lien contractuel ne sera soulevé qu'à la suite de l'insatisfaction de l'une des deux parties ou des deux. Troller cite⁵ :

a) le non-paiement des redevances (qui peut être dû à différentes raisons pouvant aller de la carence du licencié à sa décision de ne plus en payer par suite de la nullité du brevet en cause)

b) la succession ou la faillite du licencié

c) l'apparition de nouveaux produits concurrents qui ne justifient plus économiquement la production et la vente des articles sous licence.

Supposons que le licencié (ou le breveté) ait manqué à l'une de ces obligations contractuelles. La sanction de ces obligations, c'est de plein droit la résiliation du contrat, même sans clause expresse, parce que la clause résolutoire est sous-entendue de plein droit dans les contrats synallagmatiques.⁶ La même règle s'applique à la contravention par le breveté à ses obligations contractuelles.

Si les obligations ne sont pas exécutées régulièrement, les parties ont à leur disposition les moyens de droit ordinaires tels que la réclamation de

² Voir *supra*, Chapitre I, V.B.

³ ATF 89-II-30 = JT 1963, p. 591 c 5 a.

⁴ ATF 92-II-300. A. TROLLER, *op. cit.*, t. II, p. 953. P. ROUBIER, *op. cit.*, t. II, No 187, p. 273.

⁵ A. TROLLER, *op. cit.*, t. II, p. 954.

⁶ P. ROUBIER, « Licences et Exclusivités », p. 30.

dommages-intérêts pour inexécution (art. 97 CO) et la possibilité de résilier le contrat conformément aux art. 107 ss CO.

Vu le mode de fonctionnement du contrat, il pourra être nécessaire, par ailleurs, de reconnaître, dans certains cas, un droit de résiliation plus étendu en faveur du licencié. En effet, dans la plupart des cas de licence de brevet, le licencié aura engagé des frais considérables pour les installations nécessaires à l'exploitation.⁷ Il serait manifestement injuste que le breveté puisse lui retirer le droit à l'exploitation dès qu'il aura constaté la rentabilité, pour l'octroyer à un autre dont il pourrait obtenir des redevances plus élevées, fort de l'expérience du premier licencié. Mais il faut aussi réserver le cas de résiliation abusive de la part du licencié, au motif de la prétendue nullité du brevet, afin de cesser de payer des redevances.

Il suit qu'une application analogique des dispositions relatives à la résiliation d'un bail à durée indéterminée (267 CO) ou d'un contrat de société (546 CO) pourrait être inappropriée, un délai de six mois pouvant se révéler, selon les cas, trop court ou trop long. Admettons, en effet, que le breveté veuille résilier le contrat pour octroyer une licence à un tiers contre des redevances plus élevées : selon l'importance des investissements effectués par le premier licencié, un délai de six mois pourrait bien être « inopportun » (art. 546 CO al. 2) et ouvrir la voie à une action en dommages-intérêts du licencié pour inexécution (97 CO). Songeons, en revanche, au cas où l'invention est totalement dépassée et ne justifie en aucun cas les minima que le licencié s'est engagé à payer, quel que soit le chiffre de ventes effectivement réalisé : le délai de six mois devient trop long en raison des charges supplémentaires injustifiées qu'il impose au licencié. En pareil cas on peut envisager une résiliation du contrat par le licencié sur la base de l'art. 254 al. 2 CO ou encore une réduction des redevances par application analogique de l'art. 255 CO.⁸ Mais c'est une solution boiteuse car, d'une part, la mise en demeure prévue par l'art. 107 al. 1 CO implique que le créancier est d'accord de s'acquitter de sa propre prestation. Et à supposer même qu'il choisisse (comme rendu possible par l'art. 107 al. 2 CO) de se départir du contrat, cela ne peut intervenir — sous réserve de l'art. 108 CO — qu'après fixation d'un délai et de son expiration. D'autre part, comme l'a souligné le Tribunal fédéral, « la résolution » selon les art. 107 ss CO met fin au contrat « ex tunc » et oblige les parties à restituer les prestations qu'elles se sont faites : cette solution est pratiquement impossible pour un contrat durable, qui a été exécuté pendant assez longtemps... Il s'ensuit qu'il faut admettre la résiliation pour « justes motifs » avec effets « ex nunc ».⁹

Section IV — Résiliation du contrat pour « justes motifs »

Que faut-il entendre par « justes motifs » ? Pour Roubier, « il faut en-

⁷ ATF 92-II-300 : « ainsi, faute d'un terme convenu, on ne saurait fixer la durée en appliquant le bref délai de six mois prévu par l'art. 290 et l'art. 546 CO. Qu'il s'agisse d'organiser la production ou de rechercher des débouchés, l'exploitation industrielle et commerciale d'un brevet impose souvent des investissements importants, dont l'amortissement doit s'étendre sur une période relativement longue. »

⁸ JT 1963, p. 592.

⁹ ATF 92-II-301. Voir aussi P. ENGEL, *op. cit.*, p. 88.

tendre que ces motifs — qu'il y ait faute ou non d'un des contractants — doivent empêcher un travail en commun, une collaboration : par exemple, lorsqu'une exploitation profitable n'est plus possible ou encore, lorsqu'il y a ébranlement du rapport de confiance réciproque, dans le cas notamment où le breveté aurait intenté contre le licencié un procès pour inexactitude des comptes fournis ». ¹⁰

C'est aussi sur la distension du « lien de confiance » que met l'accent le Tribunal fédéral pour admettre le principe d'une résiliation pour « justes motifs », donc avec effet immédiat.

Selon les différents courants doctrinaux qui ont influencé le Tribunal fédéral, la résiliation a été admise tour à tour par application analogique des art. 291 (contrat de bail), 545 al. 1 ch. 7 (contrat de société), 418 r (contrat d'agence, qui renvoie à l'application analogique de l'ancien art. 352 CO (contrat de travail) (337 CO nouveau)). ¹¹

Tous ces contrats ont en commun une certaine « durée » et une certaine « fidélité », mais la bonne foi l'emporte sur la fidélité lorsque le substratum a changé au point de contrevenir à la bonne foi : d'où le recours possible à la soupape de sécurité qu'offre la résiliation pour justes motifs avec effet immédiat.

Développée dès 1930 à propos du contrat de représentation exclusive (autre contrat « sui generis »), ¹² reconfirmée dans de nombreux ¹³ arrêts en cette matière et appliquée au contrat de licence dans l'arrêt Fougounis c. Charlier, ¹⁴ l'argumentation du Tribunal fédéral est la suivante :

« Comme le contrat de licence implique une durée ('Dauer-schuldverhältnis') et que les parties y sont liées beaucoup plus étroitement que lorsque leurs prestations sont instantanées et uniques, il est toutefois nécessaire de tempérer selon les règles de la bonne foi, au mieux de leurs intérêts, le principe du respect des conventions, d'autant que la licence exige la collaboration suivie des partenaires et leur impose, comme aux associés, une fidélité fondée sur la confiance réciproque (ATF 75-II-167). Aussi convient-il de reconnaître à chacun le droit de résilier le contrat lorsque sa continuation ne peut être raisonnablement exigée, soit pour de justes motifs, même en raison de circonstances dont le partenaire ne répond pas. Cette faculté existe indépendamment de la résolution fondée sur les articles 107 ss CO. » ¹⁵

Cette position a été reconfirmée dans un des derniers arrêts en matière de contrat de licence ¹⁶ qui renvoie d'ailleurs à l'arrêt Fougounis.

¹⁰ P. ROUBIER, « Licences et Exclusivités », p. 36.

¹¹ ATF 60-II-336, 78-II-32 = JT 1952, 492, 89-II-30 = JT 1963, 59, ATF 92-II-300, S.J., 1970, p. 617 ss.

¹² ATF 61-II-139 = JT 1935, 537.

¹³ ATF 78-II-32 = JT 1952, 492, S.J. 1962, 624, 89-II-33, 97-II-66, 99-II-308.

¹⁴ ATF 92-II-300.

¹⁵ ATF 92-II-300.

¹⁶ S.J. 1970, 618.

Rappelons que la résolution produit un effet « ex tunc » et tout se passe comme si le contrat n'avait jamais existé (c'est notamment le cas où le brevet est nul, mais nous avons vu que ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît), cependant que la résiliation produit ses effets « ex nunc ».¹⁷

Rappelons aussi que les prescriptions concernant la résiliation pour justes motifs sont impératives et que les parties à l'un ou à l'autre des contrats durables mentionnés par la jurisprudence ne peuvent y déroger conventionnellement.¹⁸

Section V — Effets de la fin du contrat

Il va sans dire que le licencié qui poursuivrait l'exploitation du brevet après la fin du contrat, pour quelque raison que ce soit, et pour autant que le brevet ne soit pas tombé dans le domaine public, devient contrefacteur.

Il s'ensuit que le problème du stock éventuel d'articles de licence et de sa reprise par le breveté se pose en termes identiques quelles que soient les circonstances qui entraînent la fin du contrat.

A ce propos, Ramseyer évoquait déjà le problème qui se pose au licencié du fait de la résiliation : il ne peut écouler les produits fabriqués sous licence sous peine de se voir attaquer comme contrefacteur. Ramseyer préconisait une certaine tolérance devant permettre que le « ci-devant licencié vende et mette en vente des objets de sa fabrication encore après la fin du contrat pendant une courte période lui permettant d'écouler un stock d'importance normale. A défaut d'entente, le juge fixera la durée de cette tolérance qui constitue un droit pour le licencié. »¹⁹

Outre les difficultés que posent l'interprétation des mots « stock d'importance normale » et « courte période », on peut se demander s'il s'agit là d'un droit du licencié. Le licencié sait — ou devrait savoir — que la vente d'objets fabriqués sous licence après la fin du contrat l'expose à une action en contrefaçon de la part du breveté — pour autant, bien entendu, que le brevet soit encore en vigueur. S'il est fréquent que les contrats de représentation exclusive prévoient soit un délai de tolérance pour l'écoulement des stocks existants à la date de la résiliation, soit un engagement de reprise du stock par le concédant,²⁰ ce n'est pas toujours le cas dans les contrats de licence de

¹⁷ Voir *supra*, la section réservée à l'obligation du licencié de payer des redevances pour une durée supérieure à celle du brevet.

¹⁸ ATF 89-II-30/JT 1963, p. 591 c 5 a.

¹⁹ R. RAMSEYER, *op. cit.*, p. 149 *contra*, un arrêt cité par Ramseyer (36-II-613 c 3 et 4). En droit français, voir J.J. BURST, *op. cit.*, p. 129 ss, lequel évoque très justement les complications supplémentaires qui peuvent résulter du fait que le licencié a commercialisé les articles couverts par le brevet sous sa propre marque. « On aboutit à une impasse », dit Burst, « puisque le licencié ne peut plus vendre ses articles sans contrefaire le brevet et, inversement, le breveté ne peut les vendre sans contrefaire la marque. Voici donc des produits qui deviendront invendables par le jeu des règles de la propriété industrielle » (p. 134-135).

²⁰ a) engagement ferme du concédant de reprendre les articles à l'exclusion de ceux frappés d'obsolescence et qui ne figurent plus sur sa propre listes d'articles courants à un prix qui tienne compte des éventuelles taxes d'importation (droits de douane, etc.) et sous déduction de la marge bénéficiaire éventuelle du représentant ; b) le concédant se réserve le droit de reprendre le stock ou de le faire reprendre par un futur représentant aux mêmes conditions que ci-dessus. En bonne logique, cette clause devrait être assortie de la « tolérance » d'écoulement par le représentant pour le cas où le concédant n'userait pas de ce droit... mais rares sont les contrats qu'il nous a été donnés de voir et dans lesquels cette question fut réglée sans ambiguïté.

brevet — tout au moins dans ceux, nombreux — qu'il nous a été donné d'examiner. Ceci peut être dû à diverses raisons :

1. Le préavis régulièrement notifié est suffisant pour que le licencié ne fabrique pas plus qu'il ne sait pouvoir écouler jusqu'à l'échéance du contrat.

2. Soucieuses de leurs intérêts bien compris, les parties se mettent d'accord sur une reprise du stock par le breveté ou par son futur licencié à des conditions qu'elles négocient en fin de contrat.

3. Si le breveté n'a pas l'intention d'exploiter ou de faire exploiter l'invention — et pour autant que ses redevances soient fixées sur un prix de vente par unité, il pourra avoir tout intérêt à laisser le ci-devant licencié écouler son stock — étant entendu, toutefois, qu'il court le risque en pareil cas que le licencié continue à fabriquer, au lieu de se contenter d'écouler le stock existant.

C'est la raison pour laquelle, tant dans le cas de la reprise que de l'octroi d'un délai, le breveté exige un inventaire précis établi à la date de l'expiration du contrat. Cet inventaire — comparé aux relevés qu'il continuera à recevoir — devrait lui permettre d'établir la bonne foi du licencié.

Une fois de plus, tout est affaire de circonstances. Toute solution amiable présuppose la bonne foi. Si celle-ci fait défaut, nous convenons avec Ramseyer qu'il appartiendra au juge de fixer la durée de la tolérance et seulement de la tolérance, et encore dans des cas bien précis, tels que la résiliation unilatérale intempestive par le breveté et sans justes motifs : dans le cadre d'une réparation générale du préjudice causé, on pourra admettre que le juge alloue un délai au licencié pour l'écoulement du stock. En revanche, nous ne pensons pas que sous prétexte de combler une éventuelle lacune du contrat, le juge puisse aller jusqu'à ordonner la reprise du stock existant par le breveté. Tout au plus pourra-t-il en tenir compte dans l'allocation des dommages-intérêts dus au licencié, qui les aura chiffrés en tenant justement compte du manque à gagner par suite de l'impossibilité soit de rétrocession au breveté, soit d'écoulement sur le marché. Le juge pourra le faire par application analogique de l'art. 418 r en vertu duquel « la partie qui a donné lieu à la résiliation anticipée pour cause d'inobservation des clauses du contrat doit la réparation intégrale du dommage causé. Celui-ci consiste dans l'intérêt positif qu'aurait eu la partie adverse à l'exécution du contrat jusqu'au plus prochain terme de congé. »²¹

Le recours à la justice est un ultime recours. Ce qui précède ne peut que nous inciter à inviter tous ceux qui sont appelés à rédiger un contrat, à se préoccuper du sort du stock éventuel en fin de contrat et à le régler en termes clairs et précis.

²¹ ATF 97-II-150 c 5 a et ATF 99-II-309.

CHAPITRE VI

LE CONTRAT DE LICENCE DE BREVET EN DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

Si une littérature que l'on pourrait presque qualifier de surabondante a été inspirée par les problèmes de droit interne, de même que par les effets économiques du contrat de licence, l'aspect droit international privé a été rarement examiné dans le passé. Il connaît, il est vrai, un regain d'intérêt depuis quelques années, mais c'est à Alexandre Vida¹ que revient le mérite d'avoir tenté une première synthèse des différentes solutions proposées en vue de déterminer la loi applicable aux contrats de licence dits « internationaux », en rappelant le rôle joué par d'éminents juristes suisses² dans l'élaboration d'une théorie satisfaisante en la matière.

Par « contrat international », nous entendrons celui dans lequel au moins une des parties est étrangère ou dont l'objet est situé à l'étranger. C'est à propos de tels contrats que se pose la question de la loi applicable.

Nous distinguerons deux types de contrats internationaux : ceux dont les effets sont limités à un seul Etat et ceux dont les effets s'étendent à plusieurs Etats.

Section I — La détermination de la loi applicable à la forme des contrats de licence

Le principe admis en matière de droit applicable à la forme des contrats est que cette dernière est régie ou bien par la loi applicable au fond (lex causae) ou bien par la loi du lieu de conclusion (lex contractus).³

L'avant-projet de convention sur le droit international privé dans les Etats membres de la CEE en matière de propriété industrielle, élaboré par Ulmer, prévoit à l'article K (c) que « le droit du pays de protection détermine la forme des actes juridiques ayant pour objet la cession ou la licence ». Cette proposition s'écarte donc résolument des principes admis jusqu'ici.

Pour la justifier, Ulmer argumente en comparant le droit d'auteur aux autres droits (brevet, marque) :

¹ A. VIDA, « Les Contrats de Licence en Droit International Privé », *Revue Critique de Droit International Privé*, 1964, p. 209ss.

² A. TROLLER, « Internationale Lizenzverträge », *GRUR Auslandsteil*, 1952, p. 108 ss. A. SCHNITZER, « La loi applicable aux contrats », *Revue Critique de Droit International Privé*, 1955, p. 459 ss, et *Handbuch des Internationalen Privatrechts*, 1958, t. II, p. 594 ss.

³ F. VISCHER, « Droit International Privé », 1974, p. 194. A. TROLLER, « Neu belebte Diskussion über das Internationale Privatrecht im Bereich des Immaterialgüterrechts », *Problemi attuali di Diritto Industriale — Studi celebrativi del XXV° anno della Rivista di Diritto Industriale*, 1977, p. 1125 ss (1132).

- Les contrats ayant pour objet des droits de propriété industrielle se rapportent, en règle générale, à des pays clairement précisés, alors que les contrats en matière de droit d'auteur confèrent souvent des droits « pour le monde ».⁴
Il s'ensuit que, pour ce qui est des premiers, les parties doivent tenir compte des dispositions en matière de forme édictées par les pays où les droits de propriété industrielle en question sont protégés.
- Le deuxième argument d'Ulmer est qu'alors que le droit d'auteur n'est subordonné à aucune condition de forme, la naissance des droits de propriété industrielle est liée, en règle générale, à un acte formel (dépôt - enregistrement - octroi de protection).⁵
- Enfin, troisième argument, même la question de la licéité de la cession ou de la licence trouve, dans certains cas, sa réponse, dans la procédure d'enregistrement. Ulmer cite à l'appui la procédure du « registered user » particulière à la Grande-Bretagne : la loi du pays de protection ne réglerait pas seulement l'opposabilité vis-à-vis des tiers, mais il lui appartiendrait de décider si l'inscription dans un registre public est nécessaire.⁶

En prévoyant que le droit du pays de protection déterminera désormais la forme des actes juridiques ayant pour objet la cession ou la licence des droits de propriété industrielle, le projet de convention élaboré par Ulmer oblige les parties à tenir compte d'une loi qui pourra être distincte de celle applicable au fond. En outre, dans tous les pays où le contrat de licence couvrira plusieurs pays, il obligera les parties à respecter des prescriptions de forme qui pourront facilement varier d'un pays à un autre.

Nous verrons le long chemin parcouru par la doctrine et la jurisprudence pour parvenir à un rattachement unique en matière de droit applicable à la relation contractuelle (*infra*, p. 127 ss). On peut dès lors s'étonner d'une proposition qui tend à réintroduire une coupure dans le droit applicable, d'autant qu'elle se justifie difficilement, tant au plan pratique que théorique.

Au plan pratique d'abord, c'est créer inutilement une nouvelle source de tracasseries administratives, avec tout ce que cela implique comme perte de temps et d'argent. Alors que l'on s'évertue en tous domaines à supprimer — et en tous cas, à atténuer — les effets d'une bureaucratie envahissante, il serait, à notre avis, peu souhaitable d'imposer des nouvelles contraintes et charges aux parties en cause.⁷ Au plan pratique, toujours, c'est fournir à l'une ou à l'autre des parties, insatisfaite de l'accord conclu, un moyen d'en contester la validité au motif que la forme du contrat n'aurait pas respecté les prescriptions en vigueur dans tel ou tel autre pays, quand bien même le statut contractuel concluerait à la validité formelle.

⁴ E. ULMER, *Die Immaterialgüterrechte im internationalen Privatrecht*, 1975, p. 97, No 137, utilise le terme de « Weltrechte ».

⁵ E. ULMER, *op. cit.*, p. 97, No 137.

⁶ *Idem*, No 138.

⁷ Dans le même sens, A. TROLLER, « Kurzreferat gehalten am Symposium über die Immaterialgüterrechte im internationalen Privatrecht » (Congrès de l'A.I.P.P.I., à Munich, le 18 avril 1975), p. 7, et « Neue belebte Diskussion... », p. 1135.

Au plan pratique encore, il n'est pas exact que les contrats de licence énumèrent avec précision les pays couverts et ceci pour les raisons suivantes :

1. Il arrive, en effet, qu'un contrat de licence soit consenti sur la base d'une demande de brevet déposée dans un seul pays. Le contrat peut prévoir qu'il appartiendra au licencié — auquel, par hypothèse, la licence a été concédée pour l'Europe, sans autre précision — de désigner au concédant ceux des pays qui, à son avis, méritent protection.

A ce stade, il n'y a que licence de « demande de brevet ». Puisqu'il n'y a pas encore brevet, comment faut-il interpréter la proposition Ulmer ? Le droit du pays dans lequel la demande de brevet a été déposée a-t-il déjà vocation à s'appliquer ?

En ce qui concerne les autres pays qui seront saisis d'une demande de brevet sur la base des renseignements fournis au concédant par le licencié, quelle sera la situation ? En d'autres termes, à quel moment s'appréciera la validité formelle du contrat ayant pour objet des brevets qui n'ont pas encore été délivrés (ni même demandés) ? Faut-il considérer que tant qu'il n'y a pas de brevet demandé ou déposé, on se trouve en présence d'un contrat de know-how ? Si tel est le cas, comment s'appréciera la validité formelle de celui-ci ? Faut-il admettre que le droit applicable à la forme du contrat changera en cours de contrat, c'est-à-dire que le droit applicable au départ, tant qu'il n'y avait pas de brevet, devra s'effacer devant celui (et même ceux) des pays de protection ?

Au plan théorique, les arguments avancés par Ulmer nous semblent procéder, d'une part, d'une confusion entre la validité du droit immatériel et la validité du contrat aux termes duquel ce droit fait l'objet d'une cession ou d'une licence et, d'autre part, d'une confusion entre la validité de ce même contrat et son exécution :

1. Ulmer tire argument de ce que la naissance d'un droit de propriété industrielle est subordonnée à un acte formel. Ceci est exact. Mais, en revanche, le contrat de cession ou de licence ne concerne que les parties à ce contrat et la forme que ce dernier pourra revêtir ne saurait concerner les tiers,⁸ si ce n'est en rapport avec l'opposabilité du contrat — raison pour laquelle l'article K lit. (d) de la proposition Ulmer, prévoyant que le droit du pays de protection détermine « si pour être valable et opposable aux tiers, la cession ou la licence doivent être inscrites dans un registre public » est tout-à-fait acceptable.

En effet, l'inscription n'est pas la condition de la validité du contrat. En revanche, elle ne pourra être requise en l'absence d'un accord des parties sur la cession ou sur la licence. Ceci vaut également pour la procédure dite du « registered user » citée en exemple par Ulmer.⁹

2. Ulmer invoque, par ailleurs, le fait qu'en France, par exemple, la cession d'un droit de priorité sur une demande de brevet étant subordonnée à la forme écrite, une partie de la doctrine en a déduit que toutes les ques-

⁸ A. TROLLER, « Kurzreferat... », p. 6.

⁹ A. TROLLER, « Neue belebte Diskussion... », p. 1135.

tions concernant la validité des brevets sont d'ordre public, d'où la vocation du droit de pays de protection à s'appliquer.¹⁰

Mais outre le fait que les auteurs français ne sont pas unanimes, ceux cités par Ulmer n'ont pas été suivis par la Cour de Cassation française, laquelle a admis qu'il était suffisant que le contrat de cession (en l'espèce) respectât la forme prévue par le lieu où le contrat de cession avait été conclu.¹¹

L'arrêt précité est de 1944. Dix ans plus tard, Roubier, suivi en 1955 par le Tribunal de Grande Instance de la Seine, confirme cette thèse. La forme que doit revêtir une cession est une question de droit international privé et « les règles de ce droit nous conduisent à dire que c'est la loi du pays où la cession est faite qui doit commander la matière (*locus regit actum*). On a voulu soutenir cependant que la cession du droit de priorité, faite à l'étranger dans les formes locales, ne pourrait en France avoir de valeur vis-à-vis des tiers... Mais jamais il n'a été fait de distinction de cette sorte entre l'effet des actes passés à l'étranger entre les parties et leur effet vis-à-vis des tiers ; c'est toujours la *lex loci contractus* qui doit être regardée comme compétente... c'est la loi du pays du contrat qui déterminera les conditions de validité et d'efficacité vis-à-vis des tiers, de la cession. »¹²

Peut-on transposer sans autre cette affirmation — valable pour la cession — au contrat de licence en droit français ? Si la forme écrite est nécessaire à peine de nullité, rien ne permet de conclure qu'elle doive respecter les prescriptions françaises à peine de nullité, si ce n'est en matière de publicité : afin de rendre le contrat opposable aux tiers, il est nécessaire de procéder à son inscription sur le Registre national des brevets, tenu par l'Institut national de la propriété industrielle. Mais ces formalités de publicité ne suffisent pas lorsque le contrat de licence est conclu avec un étranger et il faudra alors se conformer aux règles prévues par le décret du 27 janvier 1967, complété par l'arrêté du Ministre de l'Industrie du 6 mars 1967.¹³ Ceci ne signifie toutefois pas que le contrôle du Ministère de l'Industrie porte sur la forme du contrat : le contrôle est institué d'une part à des fins statistiques et, d'autre part, à des fins fiscales et de contrôle de change. Ainsi que nous l'avons déjà dit (*supra*, p. 56), en pareil cas, la validité du contrat *au fond* dépendant de l'enregistrement préalable de son texte intégral auprès des Autorités compétentes, l'enregistrement devient indirectement une condition de validité du contrat au fond et non plus seulement à la forme, puisque l'accord est alors conclu sous la condition suspensive de l'avis favorable du Ministre français de l'Industrie. Il s'agit donc là d'un problème distinct de la validité formelle du contrat, validité qui sera normalement régie par le droit applicable à la conclusion et aux effets du contrat.

¹⁰ E. ULMER, *op. cit.*, p. 98, No 139, citant Marcel Plaisant et Fernand-Jacq, « Les brevets d'invention », 1931, p. 346.

¹¹ Cour de Cassation, 1^{er} février 1944, cité par P. ROUBIER, *op. cit.*, t. II, p. 359. La Cour a suivi Pouillet et Allard (cités par A. TROLLER, « Kurzreferat... », p. 6).

¹² P. ROUBIER, *op. cit.*, t. II, p. 359, No 207, et Tribunal de Grande Instance de la Seine 18.6.1955.

¹³ J.J. BURST, « Brevet et Licencié », p. 19, No 16.

La situation est la même en Italie où le Tribunal a admis la validité de la cession d'un brevet français dès lors que le contrat, conclu en Italie, avait respecté les prescriptions de forme italiennes.¹⁴

Enfin, il est à peine nécessaire de préciser que la situation est également la même en Suisse où, pour procéder à l'inscription de la licence qui devient ainsi opposable aux tiers, le Bureau fédéral se contente d'une déclaration du breveté. Seule exigence formelle : la signature du breveté doit être légalisée (voir *supra*, p. 56 note 9). Le simple fait de ne pas exiger la production du contrat de licence prouve à l'évidence que le droit suisse ne se reconnaît aucune vocation à déterminer la validité de la forme d'un tel contrat.

3. Nous avons relevé qu'un des arguments invoqués par Ulmer semblait procéder d'une confusion entre la validité du contrat et sa mise en œuvre :

Le contrat a pour objet la cession ou la licence du droit. Les parties en étant convenues, le contrat est valablement formé. Dans certains pays (tels que la Suisse, l'Italie et l'Autriche), la cession ou la licence d'une marque est subordonnée au transfert de l'entreprise, ou de la partie de l'entreprise nécessaire à la fabrication des produits qui seront ensuite marqués : il est clair que ce transfert — qui n'aura lieu, en règle générale, qu'au siège du titulaire de la marque — n'a rien à voir avec les prescriptions de forme posées par les différents autres pays où la marque est protégée et qui ne font pas du transfert de tout ou partie de l'entreprise une condition de la validité de la cession ou de la licence.¹⁵

En conclusion, il est d'autant plus inutile d'introduire l'obligation de respecter la forme prévue par le droit des divers pays de protection que cette forme ne présente une importance qu'au niveau de l'inscription — donc de l'opposabilité aux tiers — sous réserve des dispositions impératives de droit de change et autre, sur lesquelles nous ne reviendrons pas. Or, le phénomène constaté de manière générale est que rares sont les parties qui procèdent systématiquement à l'inscription — à moins d'y être contraintes par des législations impératives (voir *supra*, p. 58). Selon la constatation faite par Ramseyer en 1948 et qui est toujours valable, « cette formalité, inutile aux yeux des parties, n'est pas entrée dans les mœurs ». On ne voit donc pas pourquoi on aggraverait les conditions de validité du contrat de licence en exigeant que sa forme réponde aux prescriptions des différents pays de protection impliqués, alors même que les parties ne procéderont peut-être même pas à l'inscription dans ces pays.

Section II — Le choix de la loi applicable au contrat par les parties

La loi applicable au contrat résulte, en premier lieu, de la volonté des parties. Si la majorité des législations connaît le principe dit de « l'autonomie

¹⁴ A. TROLLER, « Neue belebte Diskussion... », p. 1135, et arrêt publié dans *GRUR Int.*, 1957, p. 443, No 1572, cité par A. TROLLER, « Kurzreferat... », p. 6.

de la volonté¹⁶, sous réserve de la fraude à la loi¹⁷ et de l'ordre public,¹⁸ il convient, néanmoins, de préciser cette notion.

Comme l'explique Schnitzer, « le mot autonomie est rentré dans le langage juridique pour désigner la faculté des parties de choisir la loi applicable ».¹⁹

On cite souvent à l'appui de ce principe l'article 1134 du Code Civil français qui dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Mais on semble oublier le mot « légalement » : un contrat qui viole la loi ne saurait être respecté par le juge. De même, il serait erroné de croire que la liberté des parties est entière dès lors qu'il s'agit d'un contrat international : cette liberté n'existe que dans la mesure où les parties sont habilitées par le droit interne à régler leurs affaires librement.²⁰ Il est donc normal et logique que cette liberté ne soit pas totale et qu'elle trouve ses limites dans la fraude à la loi et l'ordre public, auxquels nous ne consacrerons pas de développements.

Il est admis que cette liberté puisse se manifester par le choix d'une loi n'ayant aucun lien avec le contrat considéré, dès lors que ce choix est justement dicté par un souci de « neutralité ». Il en sera ainsi, par exemple, d'un contrat de licence conclu entre une entreprise allemande et une entreprise étatique d'un pays socialiste et soumis au droit suisse.²¹ Les parties pourront

¹⁵ Arrêt allemand BGH (*GRUR Int.*, 1965, p. 506, cité par A. TROLLER, p. 7).

¹⁶ A. TROLLER, « Das Internationale Privat- und Zivilprozessrecht in gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht », 1965, p. 200. BLUM-PEDRAZZINI, *op. cit.*, t. II, p. 525. A. SCHNITZER, « La loi applicable aux contrats », *op. cit.*, p. 467 ss, et *Handbuch des Internationalen Privatrechts*, t. I, p. 170 ss, et t. II, p. 627 ss. F. VISCHER, *Droit International Privé*, 1974, p. 173 ss. H. BATIFFOL, *Droit International Privé*, 4e éd., 1967, p. 615 ss. DICEY and MORRIS, *The Conflict of Laws*, 9th ed., p. 728 ss. F.K. BEIER, « Warenzeichenrechtliche Aspekte internationalen Lizenzverträge », tiré à part, *Conférence de l'A.I.P.P.I.*, Budapest, 1970 (Correlation between the Protection of Industrial Property and Industrial Development), p. 107. D. PFAFF, « Internationale Lizenzverträge in Europäischen Internationalen Privatrecht », *Aussenwirtschaftsdienst (AWD)*, Mai 1974, p. 241 ss. ANZILOTTI, *Scritti di Diritto Internazionale Privato*, Padova, 1960, p. 623. A. CAVAGLIERI, *Trattato di Diritto Internazionale — Diritto Internazionale Commerciale*, Vol. V, Padova, 1936, p. 298 ss. R. DE NOVA, « La Jurisprudence italienne en matière de conflits de lois », *Revue Critique de Droit International Privé*, 1950, p. 157 ss. E. VITTA, *Corso di Diritto Internazionale Privato e Processuale*, 1976, p. 263 ss (269).

¹⁷ M. SIMON-DEPITRE, *Droit International Privé*, 1964, p. 111 : « En droit international privé, la fraude à la loi a un sens très précis : elle suppose qu'une personne a modifié volontairement un des éléments de rattachement pour entraîner un changement de compétence législative et cela dans l'intention d'éluder une disposition gênante. Elle pourra donc être décelée à l'occasion d'une règle quelconque de conflit.

¹⁸ *Idem*, p. 112-113 : « Comme la fraude à la loi, l'ordre public constitue une exception à l'application d'une loi étrangère normalement compétente. Mais cette seconde exception est de portée beaucoup plus générale que la première. Une loi étrangère est, dans ce cas, considérée comme inapplicable quand elle est incompatible avec certains principes, certaines structures du droit (positif) considérées comme fondamentales. Dans quels cas y a-t-il atteinte à l'ordre public ? Une des difficultés de la matière est qu'il n'a jamais été possible de dresser une liste de ces cas. La notion d'ordre public est, en effet, très variable, elle dépend notamment du changement qui se produit dans la législation interne. »

¹⁹ A. SCHNITZER, « La loi applicable... », p. 464.

²⁰ A. SCHNITZER, « La loi applicable aux contrats... », p. 467.

²¹ F.K. BEIER, *op. cit.*, *supra*, n. 16, p. 107.

aussi désigner le droit réglant le mieux le rapport considéré,²² celui que les parties connaissent le mieux et qui protège leurs intérêts en cas de litige.

Normalement, il pourra s'agir d'une des lois suivantes : la loi du pays pour lequel la licence a été concédée, celle du pays auquel les deux parties appartiennent (nationalité), le pays du domicile ou du siège de l'une ou l'autre des parties, ou encore le pays du siège du tribunal désigné pour résoudre les litiges éventuels. Toutefois, comme le dit Beier,²³ les parties peuvent avoir d'excellentes raisons de préférer un autre rattachement. Il en sera ainsi au cas où elles ont conclu précédemment un autre contrat prévoyant un droit applicable et elles pourront donc vouloir soumettre le nouvel accord à ce même droit. Enfin, la langue du contrat peut également revêtir une importance particulière, puisqu'il est souhaitable de choisir comme droit applicable celui d'un pays dont la langue est accessible sans difficulté.

Section III — La position de la doctrine sur la détermination de la loi applicable en cas de silence des parties

Les théories qui se sont opposées dans la recherche d'une solution au problème du rattachement et qui sont exposés pour la plupart par Vida, en détail, peuvent être regroupées dans les catégories suivantes :

1. Le droit international privé moderne détermine la loi applicable aux contrats d'après les circonstances de fait. Le résultat de l'analyse des faits est nommé par Gierke « *Schwergewicht des Rechtsverhältnisses* » (centre de gravité du rapport juridique) et par Schnitzer (*characteristische Leistung*) (prestation caractéristique).

2. D'autres auteurs, en revanche, et des plus illustres, préconisent le rattachement au lieu de protection de l'invention, donnant ainsi leur préférence à la *lex rei sitae*. On citera parmi les représentants de cette tendance Wolff, Dicey,²⁴ avec des nuances Batiffol (qui établit une « analogie » avec la *lex rei sitae*), Schmitthoff, Raape.²⁵

3. Pour sa part, Rabel attaque l'application de la *lex rei sitae*, constatant qu'une invention peut être protégée par plusieurs brevets, de sorte qu'un contrat par lequel serait octroyées des licences pour tous ces brevets à la fois, serait soumis à toutes les lois régissant les différents brevets. Rabel — dont l'opinion est partagée par Nussbaum — préconise le rattachement régissant les obligations.²⁶

4. Mais la *lex obligationis* à elle seule n'est pas suffisante pour déterminer le droit applicable. On en est donc revenu à la théorie de Schnitzer et à la notion de « prestation caractéristique » : pour Schnitzer, cette dernière

²² H. BATIFFOL, *op. cit.*, No 593, p. 650 : Batiffol cite l'exemple de la soumission à la loi anglaise d'une vente conclue entre un Français et un Argentin aux conditions de la « London Corn Association », car il y a là un élément de rattachement non fictif, cette localisation tenant à la qualification particulière des arbitres, peut-être même à des facilités éventuelles d'exécution.

²³ F.K. BEIER, *op. cit.*, p. 108.

²⁴ A. VIDA, *op. cit.*, p. 220, et D. PFAFF, *op. cit.*, p. 245.

²⁵ A. VIDA, *op. cit.*, p. 220, n. 1 à 5, et D. PFAFF, *op. cit.*, p. 249, n. 79-80.

²⁶ A. VIDA, *op. cit.*, p. 221 et n. 1 et 2.

est celle du breveté, car la prestation du licencié consistant dans le paiement de redevances n'a rien de caractéristique. Il suit que la loi applicable au contrat de licence est celle du domicile ou du siège social du concédant.²⁷

5. Troller, se fondant sur les observations de Rabel et de Schnitzer, a, dès 1952, développé la thèse suivante²⁸ :

Il distingue d'abord le contrat conclu pour un seul pays de celui couvrant plusieurs pays.

Analysant le premier, il constate que la prestation du concédant consiste à mettre le licencié en mesure d'exploiter l'invention. L'activité du licencié est liée aux obligations du concédant, au point d'être subordonnée à celles-ci. Il admet avec Schnitzer que le paiement de redevances ne saurait constituer une prestation caractéristique. Il faut donc chercher celle-ci du côté du concédant. Mais Troller observe alors que l'essentiel des prestations du concédant s'effectue dans le pays où le concédant procure l'avantage économique au licencié, c'est-à-dire le pays où le droit est protégé. Troller insiste, par ailleurs, sur le lien étroit entre le contrat et le droit qui protège par dépôt ou enregistrement le brevet ou la marque faisant l'objet de la licence. Il en déduit — sur la base de la *lex causae* — que dans les contrats conclus pour un seul pays, la loi applicable est celle du pays dans lequel se déploient les effets du contrat, donc celui du pays du domicile ou du siège social du licencié.

En partant de la théorie développée par Schnitzer, Troller aboutit ainsi à un résultat pratique différent pour les contrats conclus pour un seul pays. Nous verrons, toutefois, que tout récemment, il a abandonné cette manière de voir.²⁹

En revanche, Troller se rallie à l'avis de Schnitzer dès lors qu'il est question d'un contrat conclu pour plusieurs pays : en pareil cas, la loi la plus appropriée lui semble être celle du domicile ou du siège social du concédant, cette solution ayant le mérite d'éviter l'application simultanée de lois très diverses à un même contrat.

6. Enoncée, semble-t-il, lors de la Conférence de l'A.I.P.P.I. à Budapest en 1970, la thèse de Beier marque le regain d'un intérêt pour les problèmes posés par les droits de propriété intellectuels en droit international privé.

Distinguant aussi les contrats conclus pour un seul pays de ceux conclus pour plusieurs, Beier se range à l'avis de Troller pour les premiers — droit du pays du licencié — mais considère que la règle peut connaître des exceptions. Il critique ce rattachement en cas de contrat convenu par exemple entre deux parties allemandes pour l'exploitation d'un brevet en Hongrie. D'après Beier, ce n'est pas au droit hongrois de s'appliquer, mais au droit allemand, droit national des deux parties, car il ne fait pas de doute que le centre de gravité du contrat se trouve en Allemagne.³⁰

²⁷ A. SCHNITZER, *Handbuch...*, t. II, p. 597.

²⁸ A. TROLLER, « Internationale Lizenzverträge », *GRUR Auslandteil*, 1952, p. 111 ss. Voir aussi A. TROLLER, « Das internationale Privat- und Zivilprozessrecht in Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht », p. 196 ss.

²⁹ A. TROLLER, « Kurzreferat gehalten am Symposium über die Immaterialgüterrechte im internationalen Privatrecht », München, 18. April 1975.

³⁰ F.K. BEIER, *op. cit.*, p. 110.

Beier est, en revanche, d'avis que le droit du pays du licencié doit s'appliquer au contrat conclu pour plusieurs pays, en raisonnant comme suit : si diverses licences sont octroyées pour des pays différents, rien n'empêche des rattachements différents pour chacune d'elles. Le problème du rattachement unitaire ne se pose donc que dans les cas où un contrat unique recouvre un territoire très vaste, le licencié fabriquant les produits et les marquant dans son pays (« seinem Lande », soit pays du siège social ou du domicile), pour les distribuer ensuite dans les différents pays faisant partie de son territoire. Dans ce cas, le « centre de gravité naturel » du contrat se situe dans le pays du licencié, celui où se produisent les actes que Beier appelle « primaires », c'est-à-dire le lieu où les produits sont fabriqués et marqués. Pour Beier, c'est là qu'a lieu la prestation caractéristique du breveté, puisque c'est le lieu où se produisent les effets de l'octroi de la licence et — si l'on tient compte de l'aspect négatif de la licence — c'est le lieu où il renonce à faire usage de son droit d'interdiction.

Cette solution, dit encore Beier, présente l'avantage d'être en accord avec la nécessité pour les licences internationales d'être soumises au droit du pays de protection.³¹ Ceci ne signifie pas tous les droits ayant vocation à s'appliquer, mais le droit du pays de protection « primaire », dont le droit est d'une importance déterminante pour la fabrication et le marquage et, par là, pour l'ensemble du rapport contractuel. Il affirme ainsi que l'ancienne « Spaltungs-theorie » avait du bon, puisqu'en soumettant le rapport contractuel au droit du pays de protection, elle évite — en dépit de son nom — la scission du contrat en deux : une partie obligationnelle soumise au droit du contrat et une partie réelle qui est régie par le droit du pays de protection. C'est à ce résultat — c'est-à-dire à une scission — que conduirait le rattachement unitaire à un droit autre que celui du pays de protection. Pour Beier, on ne saurait empêcher qu'une partie essentielle de la relation contractuelle ne soit impérativement soumise au droit du pays de protection.

A l'appui de sa thèse, Beier rappelle que la cause des contrats de licence, c'est-à-dire les droits de propriété industrielle (naissance, validité, cessibilité et expiration) ne sont régis que par le droit du pays de protection. Les conditions auxquelles ces droits peuvent être cédés ou faire l'objet de licences se fondent impérativement sur ce droit, sans considération pour la nature de droit — réel ou personnel. Il est indifférent que le droit en question fasse l'objet d'une licence exclusive ou non exclusive et qu'il soit considéré comme un droit réel ou personnel : dans tous les cas, sa validité se déterminera d'après le droit du pays de protection et d'après lui seulement.

Le rapport étroit entre le contrat de licence et ce qui lui sert de cause (brevet ou marque) avait déjà été mis en évidence par Troller pour justifier le rattachement au pays du licencié. Mais nous ne pensons pas que le fait que le droit du pays de protection détermine les conditions auxquelles a lieu la cession ou la licence ajoute quelque chose de plus à la prestation du licencié. Pour qu'une cession ou une licence soit opposable à des tiers, par exemple, elle doit être inscrite dans le Registre des Brevets. Mais cette inscription im-

³¹ Dans le même sens que Beier, mais avec des nuances, BLUM-PEDRAZZINI, *op. cit.*, t. II, p. 526.

plique la préexistence d'un accord concernant la cession ou la licence, dont le contenu n'a pas à être régi impérativement par la loi du pays où la cession ou la licence déploieront leurs effets. Si l'inscription n'est pas effectuée, les parties n'en resteront pas moins obligées entre elles aux termes de leur contrat.

On ne voit pas non plus très bien ce qu'apporterait de plus le rattachement au droit du pays où ont lieu les actes d'exploitation primaires (« primäre Handlungen »), c'est-à-dire fabrication et marquage. Ceux-ci peuvent, en effet, résulter d'un choix imposé par des conditions purement économiques et ne pas coïncider avec le domicile ou le siège social du licencié. Mis à part l'exemple précité d'une licence conclue pour un pays tiers par deux parties appartenant à un même pays, on voit tous les jours des exemples de modification du lieu de fabrication par suite d'une conjoncture imprévisible. Ainsi les multinationales qui décident d'implanter la fabrication en tel lieu plutôt qu'un autre, parce que la main-d'œuvre y est moins chère, les voies d'acheminement meilleures, les risques de grève moindres. Que survienne un renchérissement, ou quelque autre circonstance de nature à réduire la rentabilité de l'opération, fabrication et marquage se feront ailleurs.

Un rattachement au lieu où se produisent les actes d'exploitation « primaires » nous semble donc pouvoir se révéler artificiel dès lors qu'il ne coïnciderait plus avec le domicile ou le siège social du licencié.

7. Passant en revue les diverses théories, Dieter Pfaff³² critique d'abord le rattachement opéré en considérant que la prestation caractéristique est celle du concédant. En effet, lorsque le licencié ne s'acquitte pas de sa prestation en argent, mais par la livraison de produits, c'est la sienne qui devient caractéristique puisqu'il a mis en œuvre l'invention par la fabrication, l'usage ou la vente.

Pour Pfaff, il est indispensable de dissocier le droit de disposition et le droit des obligations. Le droit de disposition (cession-licence) est régi par le droit du pays de protection qui indique les conditions auxquelles la cession ou la concession de la licence pourra porter sur des droits exclusifs ou non, partiels ou pas. En fait, il reprend là le raisonnement de Beier et distingue entre :

- les licences simples, pour lesquelles il préconise l'application du droit du concédant
- les licences exclusives pour plusieurs pays, qui devraient être rattachées au pays du licencié, pour autant que ce dernier assure une prestation ayant une signification économique
- les licences exclusives pour un seul pays, qu'il rattache au pays du licencié pour autant qu'il s'agisse du pays du droit de protection. A défaut, il préconise le rattachement au pays du concédant. Ce dernier — s'il n'est pas en même temps le droit du pays de protection — ne devrait être appliqué que lorsque le centre de gravité reste dans le pays du concédant (par ex. en cas d'octroi de simples licences de vente).

³² D. PFAFF, *op. cit.*, p. 245-246.

Pfaff ajoute, néanmoins, que les faits économiques complexes créés par les contrats de licence octroyées pour le monde, ne peuvent plus être circonscrits par le critère juridique de la prestation caractéristique fixée une fois pour toutes du côté de l'une des parties. La recherche de ce qui est caractéristique doit se nourrir de faits extrajuridiques. Un rattachement dogmatique trop étroit en droit international privé, dont le centre de gravité se fonde historiquement sur le droit personnel, lui semble discutable. A son avis, il faudrait donner la priorité au rattachement préconisé par Troller, Lichtenstein et Stumpf, c'est-à-dire le rattachement au lieu où se trouve effectivement le centre de gravité de chaque contrat considéré, tout en recherchant un rattachement unique pour toutes les obligations découlant d'un contrat recouvrant plusieurs pays.³³

Certes, idéalement, le rattachement devrait être opéré de cas en cas. Mais le but que se proposent les différentes thèses en présence — y compris celle de Pfaff — est bien de dégager quelques fils directeurs qui permettront d'établir une présomption en faveur de la prestation caractéristique du concédant ou du licencié.

8. Il faut, enfin, mentionner Ulmer³⁴ qui s'est rallié aux thèses de Beier, qu'il développe dans une étude réalisée à la demande du Ministère allemand de la Justice. Mais ce n'est pas là son seul rapport : en plus de développements consacrés au droit applicable à la forme des contrats de licence,³⁵ Ulmer est l'auteur d'une proposition pour des règles sur les droits de propriété industrielle dans une Convention sur le droit international privé dans les Etats membres de la CEE³⁶ dont l'article K traite des droits applicables aux contrats de cession et de licence.

Le premier paragraphe de cet article K énonce que le droit du pays de protection détermine :

a) l'admissibilité de la cession, de la scission et de la concession de licence de droits immatériels

b) les conditions auxquelles un licencié peut se prévaloir du droit de protection au cas où il serait victime d'une contrefaçon

c) la forme des actes juridiques ayant pour objet la cession ou la licence

d) si pour être valable et opposable aux tiers, la cession ou la licence doit être inscrite(s) dans un registre public.

³³ D. PFAFF, *op. cit.*, p. 246, et n. 43 à 45, citant aussi Nussbaum et Zweigert.

³⁴ E. ULMER, « Die Immaterialgüterrechte im internationalen Privatrecht », *Rechtsvergleichende Untersuchung mit Vorschlägen für die Vereinheitlichung in der EWG*, 1975, p. 84 ss.

³⁵ Voir *supra*, Section I, p. 121 ss.

³⁶ Traduction sans doute approximative de « Vorschlag für die Regeln über Immaterialgüterrechte in einem Übereinkommen über das internationale Privatrecht in den Mitgliedstaaten der EWG », E. ULMER, *op. cit.*, p. 108 ss.

Le paragraphe 2 déclare que, « sans préjudice du premier paragraphe, ont vocation à s'appliquer les articles 1-5, 7, 8, 15, 18-24 et 27 de (l'avant-projet de) la Convention CEE sur la loi applicable aux obligations contractuelles et extra-contractuelles. *La prestation caractéristique au sens de l'art. 4 al. 2 est la prestation de celui qui cède le droit ou accorde la licence.*³⁷ Dans les contrats par lesquels le cessionnaire ou le licencié s'oblige(nt) à l'exploitation du droit protégé ou bénéficie d'une licence exclusive, il est en général considéré que le lien le plus étroit existe avec l'Etat dans lequel se trouve le siège du licencié : si le licencié a plusieurs établissements et que le contrat ne désigne pas la compétence d'un établissement déterminé, l'établissement principal sera réputé être le siège et sera pris comme lieu de rattachement indiquant le droit applicable.

A noter que Troller, abandonnant sa théorie antérieure, semble se rallier à l'avis exprimé par Beier et Ulmer,³⁸ c'est-à-dire qu'il admet que la prestation caractéristique est celle du concédant dont le droit du siège ou du domicile sera déclaré applicable au contrat, sauf s'il s'agit d'une licence exclusive ou si le licencié a souscrit une obligation d'exploitation. Dans ce cas le droit applicable sera présumé être celui du licencié.

Section IV — La détermination du droit applicable par le juge en cas de silence des parties et la jurisprudence du Tribunal fédéral

Si le choix du droit applicable se double de la désignation du for, que de discussions ultérieures sur la compétence du tribunal saisi et sur la procédure applicable seraient évitées.³⁹ De tels cas, on s'en doute, restent la mino-

³⁷ L'article 4 de l'avant-projet de Convention CEE sur la loi applicable aux obligations contractuelles et extra-contractuelles est rédigé comme suit : « A défaut de choix explicite ou implicite, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. Ce pays est : a) celui où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle au moment de la conclusion du contrat ; b) celui où cette partie a son établissement principal au moment de la conclusion du contrat, si la prestation caractéristique doit être fournie en exécution d'un contrat conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ; c) celui où est situé l'établissement secondaire de cette partie, s'il résulte du contrat que la prestation caractéristique sera fournie par cet établissement. » Ajoutons que l'avant-projet en question consacre le principe de l'autonomie de la volonté en disposant en son article 2 que « le contrat est régi par la loi choisie par les parties » et en précisant, en son article 3 que ce choix peut intervenir soit à la conclusion du contrat, soit à une date ultérieure et qu'il peut être modifié à tout moment, pour autant qu'il ne porte pas atteinte aux droits des tiers.

³⁸ A. TROLLER, « Kurzreferat... », *op. cit.* : « Ich stimme den Überlegungen und den Vorschlägen von Herrn Ulmer in bezug auf die Bestimmung der charakteristischen Leistung in allen Teilen zu. Ich habe auch meine frühere Ansicht aufgegeben, wonach dann wenn ein Lizenzvertrag sich nur auf ein Schutzland bezieht, dessen Recht anzuwenden sei, unabhängig davon ob der Lizenznehmer dort sein Sitz habe. Wie Herr Ulmer vorschlägt — in Uebereinstimmung mit Herrn Beier — ist es angebrachter, auch in einem solchen Fall das Recht am Sitz des Lizenzgebers oder wenn dem Lizenznehmer die Benutzungspflicht obliegt, das Recht an dessen Sitz anzuwenden. » Voir aussi BLUM-PEDRAZZINI, *op. cit.*, éd. 1975, t. II, p. 525.

³⁹ F.K. BEIER, *op. cit.*, p. 107, et M. PENARD, *op. cit.*, p. 12.

Lorsque les parties n'ont pas désigné le droit applicable, celui-ci est déterminé « lege fori ».⁴⁰ A cela, deux raisons⁴¹ :

1. Le problème posé consiste à interpréter une règle de conflit de lois. Le juge doit donc déterminer le sens de la règle de conflit de loi. Or, le sens d'une règle de droit national ne peut être demandé qu'à ce droit national. D'une manière générale, pour tout juge, ce sera la loi de son for qui déterminera les catégories dans lesquelles peuvent être rangés les rapports de droit ou de fait et qui, autrement dit, donne la qualification. Il suit que le choix de la qualification est lié à l'interprétation de la règle de conflit.

2. La deuxième raison est la notion du « cercle vicieux » : puisque la qualification est nécessaire pour déterminer la loi applicable, comment la demander à la loi étrangère, alors que l'on ignore encore si cette loi étrangère est applicable ou non ? Elle n'a aucun titre à s'appliquer et la seule loi en vertu de laquelle le juge puisse décider tant qu'aucune loi n'est désignée pour régir le fond du litige, est la loi de son for. »⁴²

La qualification étant la détermination d'un rapport de fait ou de droit dans le but de les introduire dans un système abstrait de classification légale, la première tâche du juge sera donc celle de « qualifier » le contrat. Ensuite seulement il pourra déterminer la norme juridique applicable audit contrat.

« La difficulté de qualification du contrat de licence n'est certes pas de nature à faciliter l'application des règles de droit international privé à ce genre de convention » disait le regretté Maurice Penard. « C'est en effet à un problème de qualification que se heurte le juge avant de pouvoir faire usage des règles de renvoi propre à déterminer le droit applicable. »⁴³

Nous savons que rares sont les législations contenant une définition du contrat de licence. Nous avons vu aussi que sa qualification en doctrine et en jurisprudence varie d'un pays à l'autre. Ainsi, en France, prévaut toujours l'analogie avec le contrat de louage, en Allemagne celle avec le contrat de société,⁴⁴ en Suisse enfin, depuis l'arrêt Foufounis, le contrat de licence est défini comme un contrat « sui generis ». La difficulté est donc que le même rapport juridique n'est pas qualifié de la même façon dans les divers ordres juridiques.⁴⁵

⁴⁰ D. PFAFF, *op. cit.*, qui précise que tel est le cas en Allemagne Fédérale, France, Benelux, Grande-Bretagne, Italie, ainsi que dans la majorité des pays de l'Est. H. BATIFFOL, *op. cit.*, p. 333. ATF 88-II-325/JT 1963-I-155, S.J. 1963, p. 40. P. LALIVE, « Chronique de Jurisprudence Suisse », *Journal de Droit International*, Clunet, 1965, p. 932 : « Cette qualification, le T.F. l'opère selon la lex fori, selon un principe bien établi du DIP suisse qui n'exclut d'ailleurs pas nécessairement une certaine autonomie, en ce sens que la qualification peut impliquer, aux fins d'application de la règle de conflit, des conceptions différentes de celles qui prévalent dans le droit interne de fond. »

⁴¹ H. BATIFFOL, *op. cit.*, p. 333.

⁴² H. BATIFFOL, *op. cit.*, p. 334. M. SIMON-DEPITRE, « Droit International Privé », p. 82.

⁴³ M. PENARD, *op. cit.*, p. 12.

⁴⁴ Voir cependant D. PFAFF, *op. cit.*, p. 244, qui admet qu'en raison de la multiplicité des formes que peut revêtir le contrat de licence, on doit lui reconnaître un caractère « sui generis ».

⁴⁵ H. BATIFFOL, *op. cit.*, p. 331 ss, et D. PFAFF, *op. cit.*, p. 244.

1. La volonté des parties considérée comme critère de rattachement

La volonté autonome des parties est admise par les tribunaux et le droit désigné par elles sera appliqué, sous réserve de l'ordre public et de la fraude à la loi.⁴⁶ A noter qu'après bien des discussions, l'autonomie de la volonté est reconnue aussi dans les pays socialistes.⁴⁷

En Suisse, le Tribunal fédéral n'exige pas des parties une déclaration expresse. Il admet que le choix de la loi puisse résulter d'actes concluants.⁴⁸ L'élection de for peut impliquer désignation tacite de la loi du for (présomption critiquable, qui vient, du reste, d'être abandonnée), mais ni la langue utilisée dans le contrat, ni la monnaie de paiement n'ont été admis comme indices d'une volonté tacite.⁴⁹ En outre, le Tribunal fédéral admet la désignation dans le contrat d'un droit sans relation naturelle ou locale entre le contrat et le pays dont la loi a été déclarée applicable, dès lors que ce choix résulte de considérations raisonnables.⁵⁰

Le moment auquel ce choix peut valablement s'exercer a, en revanche, fait l'objet de querelles tant en doctrine qu'en jurisprudence, car, comme le dit Tomaszewski dans son analyse de la doctrine et de la jurisprudence de plusieurs pays, tant occidentaux que socialistes, « il s'agit de savoir si, dans le cadre de l'autonomie de la volonté en droit international privé, les parties peuvent provoquer le changement du statut contractuel originaire ».⁵¹ Nous renvoyons à l'intéressante étude de Tomaszewski pour la situation dans les différents pays, bornant notre examen au moment auquel peut s'exercer ce choix en Suisse.

On peut distinguer trois étapes dans la jurisprudence du Tribunal fédéral⁵² :

1. Le Tribunal fédéral a d'abord admis, dans des arrêts anciens,⁵³ que

⁴⁶ Voir *supra*, n. 17, 18, et A. SCHNITZER, *op. cit.*, p. 627 ss, et « La loi applicable aux contrats », p. 467 ss. H. BATIFFOL, *op. cit.*, p. 615 ss. DICEY and MORRIS, *op. cit.*, p. 728 ss. D. PFAFF, *op. cit.*, p. 241 ss. F.K. BEIER, *op. cit.*, p. 107. A. CAVAGLIERI, *op. cit.*, p. 298 ss. R. DE NOVA, *op. cit.*, p. 157 ss. ANZILOTTI, *op. cit.*, p. 623. E. VITTA, *op. cit.*, p. 263 ss (not. 269). ATF 64-II-97. ATF 68-II-38. ATF 72-II-405 = JT 1947, 395.

⁴⁷ Voir en particulier F. MADL, « Theory of Comparative Private International Law », *A socialist approach to comparative law*, Edited by I. Szabo and L. Peteri, Leyden/Budapest, 1977, p. 150 ss (152, No 34).

⁴⁸ ATF 77-II-86 = JT 1962-I-98, c 3 a ; 77-II-189 = JT 1952-I-171, c 2 ; 77-II-272 = JT 1952-I-309, c 3 ; 78-II-74 = JT 1953-I-15, c 3. Seule exception : ATF 77-II-83 = JT 1951-I-578. Voir cependant J.F. AUBERT, « Les contrats internationaux dans la doctrine et la jurisprudence suisse », *Revue Critique de Droit International Privé*, 1962, p. 39, critiquant l'admission du choix « tacite » : si les parties ne se sont pas exprimées, c'est parce qu'elles n'avaient aucune idée précise sur la loi à désigner.

⁴⁹ ATF 72-II-405 = JT 1947, p. 395 ; ATF 100-II-37 abandonnant la présomption créée par le for.

⁵⁰ ATF 91-II-44 = JT 1965, p. 565.

⁵¹ M. TOMASZEWSKI, « La désignation postérieure à la conclusion du contrat, de la loi qui le régit », *Revue Critique de Droit International Privé*, 1972, p. 567 ss, et abondante bibliographie citée.

⁵² M. BENEDICT, « Le Contrat de Concession de Vente Exclusive », Thèse, Lausanne, 1975, p. 80.

⁵³ ATF 27-II-292 ; ATF 35-II-231 ; ATF 43-II-668.

les parties pouvaient élire le droit applicable même au moment du procès et que ce choix liait le juge.

Cette jurisprudence fut critiquée par Homberger au motif qu'en l'absence d'une désignation initiale, le contrat devait acquérir son statut en vertu de conditions objectives. Si l'on autorise les parties à choisir la loi applicable au moment du procès, on modifie le statut contractuel, ce qui serait incompatible avec l'ordre juridique et la notion même de contrat. Et si l'on supprime la base légale du contrat, ce dernier cesse d'exister.⁵⁴ La seule exception tolérée par Homberger est le cas où, lors de la conclusion du contrat, les parties avaient prévu le changement ultérieur du droit applicable. Dans ce cas et dans ce cas seulement, le rapport juridique originaire se dissout et se trouve remplacé par un nouveau rapport fondé sur la loi nouvellement choisie.

2. En 1936, le Tribunal fédéral, par un revirement de jurisprudence,⁵⁵ adoptait l'immutabilité du statut contractuel ne tenant compte que des manifestations de volonté émises lors de la conclusion du contrat. Le fait que les parties se trouvaient d'accord *en cours de procès* était inopérant.⁵⁶ Tout au plus un tel comportement était-il pris en considération en tant qu'indice d'une volonté semblable déjà au moment de la conclusion.

3. C'est au juge fédéral Stauffer que l'on doit un assouplissement de la conception de l'immutabilité du statut contractuel⁵⁷ : par son arrêt Künzle, le Tribunal fédéral revient sur sa jurisprudence antérieure et autorise les parties à choisir le droit applicable *jusqu'au procès*, pour autant toutefois que le contrat ait des « attaches naturelles et de quelque importance avec le pays dont le droit est invoqué ».⁵⁸

Mais par son arrêt Sessler du 25 août 1961,⁵⁹ le Tribunal fédéral exige que les parties désignent le droit « avec conscience et volonté ».⁶⁰ Il faut donc que celles-ci aient voulu consciemment désigner un certain droit.

⁵⁴ E. HOMBERGER, « Die obligatorische Verträge im international Privatrecht nach der Praxis des schweizerischen Bundesgerichts », Bern, 1925, p. 20 ss et 35 ss.

⁵⁵ ATF 62-II-125 = JT 1936, p. 527.

⁵⁶ S.J. 1951, p. 241. ATF 77-II-83 = JT 1951-I-578 c. 2. ATF 78-II-145. ATF 78-II-74 = JT 1953-I-15 c 3 : « L'attitude des parties dans le présent procès où elles ont toutes deux invoqué le droit suisse n'importe pas en l'absence d'une manifestation de volonté contemporaine de la conclusion du contrat ; d'ailleurs, depuis des décennies déjà, le Tribunal fédéral a refusé d'attribuer à l'accord des plaideurs sur le droit applicable une importance décisive (RO 62-II-126 et arrêts cités ; 75-II-62. »

⁵⁷ STAUFFER, « Bundesgericht und Parteiautonomie auf dem Gebiet des internationalen Schuldrechts », 1953, p. 393 (cité par R. SECRETAN, JT, 1954, p. 341).

⁵⁸ BLUM-PEDRAZZINI, Ed. 1975, t. II, p. 525. ATF 79-II-295 = JT 1954, p. 528. Même position dans ATF 80-II-50 et 179 ; 89-II-212 ; 81-II-176 ; 82-II-552 ; 88-II-327 et 91-II-44/JT 1965, p. 565. Rappelons à ce propos que l'avant-projet de Convention CEE sur la loi applicable aux obligations contractuelles et extra-contractuelles prévoit, en son article 3, que le choix du droit applicable par les parties peut intervenir à tout moment et même être modifié « pour autant qu'il ne porte pas atteinte aux droits des tiers ».

⁵⁹ ATF 87-II-194 = JT 1962-I-34.

⁶⁰ 88-II-327 = JT 1963-I-155 ; 89-II-219 = JT 1964-I-54 ; 89-II-265 ; 91-II-46 et 442 ; JT 1966, p. 337 ; JT 1967, p. 44 (46) ; S.J. 1967, p. 49 (59) ; S.J. 1968, p. 633 et S.J. 1975, p. 232. P. LA-LIVE, ZRS, 1962-I-168 et chronique de jurisprudence suisse dans Clunet, 1965, p. 930 ss.

2. Les critères objectifs de rattachement

En l'absence de volonté manifeste des parties, le droit applicable est déterminé par la loi du for.⁶¹

Le Tribunal fédéral a d'abord recherché la « volonté hypothétique » des parties⁶² pour désigner comme loi applicable celle du pays présentant le rapport territorial le plus étroit avec le contrat. Cette thèse, très critiquée,⁶³ a été abandonnée dans le fameux arrêt Chevalley c. Genimportex,⁶⁴ qui consacre également l'abandon de la fameuse « grande coupure » du contrat entre la loi applicable aux effets du contrat et à sa conclusion, tout comme celui de la « petite coupure », soit de l'application de lois différentes aux obligations des parties à un contrat bilatéral, système emprunté au Tribunal de l'Empire allemand.⁶⁵ Désormais, le contrat est soumis à une loi unique qui décide à la fois si le contrat a été valablement conclu et quels en sont les effets.⁶⁶

En l'absence d'élection tacite, il restait à procéder à un rattachement objectif. Il est désormais déterminé par « la relation territoriale la plus étroite »⁶⁷ avec la « prestation caractéristique » chère à Schnitzer, reprise par la doctrine⁶⁸ et la jurisprudence suisse et qui est déterminée par la *lex fori*.

Comme déjà dit, rechercher la prestation caractéristique implique la qualification préalable du rapport juridique considéré.

Nous avons déjà souligné la difficulté de qualification du contrat de licence. Seule une analyse concrète de chaque cas d'espèce classé dans la catégorie « sui generis » permet au juge de déterminer celle des obligations qui caractérise plus particulièrement la convention qui lui est soumise.

A notre connaissance, il n'existe que trois arrêts traitant de la question du droit applicable en matière de contrat de licence.

Le premier ne présente qu'un intérêt relatif pour notre propos, les parties ayant désigné le droit applicable, même si ce n'est qu'imparfaitement.⁶⁹

Dans le second, il s'agissait de dégager le droit applicable à un contrat complexe (en l'espèce, à une vente, une cession de licence et un mandat qui, dans l'esprit des parties, formaient un tout), conclu entre une partie suisse et une partie italienne. Le contrat contenait une clause d'élection de for attributif de juridiction en faveur du Tribunal du Locle.⁷⁰

Le Tribunal fédéral rappelait que « selon une pratique aujourd'hui bien

⁶¹ ATF 85-II-453 = JT 1960, p. 169. 88-II-327 = S.J. 1963, p. 40 = JT 1963, p. 155. S.J. 1975, p. 232 (233).

⁶² ATF 60-II-294 = JT 1935, p. 72 ; ATF 64-II-92 ; ATF 65-II-80 ; ATF 68-II-207.

⁶³ A. TROLLER, *op. cit.*, GRUR *Auslandsteil*, 1952, p. 111 ss. A. SCHNITZER, « La Loi applicable... », p. 478. La jurisprudence fut mise en cause une première fois dans ATF 77-II-275 = JT 1952-I-309.

⁶⁴ ATF 78-II-74.

⁶⁵ A. SCHNITZER, « La loi applicable... », p. 477.

⁶⁶ ATF 79-II-165 = JT 1954-I-528 ; 88-II-191 = JT 1963-I-187 ; 91-II-356 = JT 1966-I-258 ; S.J. 1975, p. 233.

⁶⁷ ATF 62-II-125 ; 63-II-44, 307 et 381 ; ATF 65-II-80 ; 72-II-44 ; 75-II-61 ; 77-II-84 ; 78-II-84 ; 92-II-191 ; 99-II-318/JT 1974, p. 460 ; 96-II-89 = JT 1971, p. 335 ; 100-II-34 = JT 1975-I-93 ; JT 1976, p. 89 = ATF 100-II-450.

⁶⁸ J.F. AUBERT, *op. cit.*, p. 45. F. VISCHER, *op. cit.*, p. 172.

⁶⁹ ATF 75-II-57 Perrot c. Suchard Holding : les parties avaient désigné le droit « américain ». Le Tribunal fédéral l'a admis malgré la diversité des législations des Etats américains (c 2 b).

⁷⁰ ATF 94-II-355 ss : c'est la partie suisse qui était le concédant.

établie, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel le rapport juridique considéré a les liens territoriaux les plus étroits (RO 78-II-83). En règle générale, le juge déclare applicable la loi du pays dans lequel est domicilié le débiteur de l'obligation caractéristique. Si l'on suivait ce principe, le droit italien serait applicable aux relations contractuelles des parties, qu'il s'agisse d'un mandat, d'un courtage ou d'un contrat d'agence (RO 65-II-168, 76-II-45, 67-II-181, 87-II-273 ; 91-II-446 ; Schönenberger-Jäggi, Das Obligationenrecht, Allgemein Einleitung, Zürich, 1961, n. 291, 295 ss). »

Analysant le contrat complexe en question, il devait conclure que « les parties n'ont pas conclu un contrat de courtage, d'agence ou de mandat pur et simple qui aurait eu pour résultat la conclusion d'une vente entre le mandant et le client indiqué par le mandataire... *L'objet essentiel du contrat est en effet une licence concédée par Perrenoud à Verdoia...* Dans l'accord complexe que les parties ont conclu, l'élément prépondérant est sans conteste la licence. La vente des 500.000 fusées est le second élément par ordre d'importance. L'activité d'intermédiaire déployée par le recourant ne vient qu'en troisième lieu. Selon les règles de conflit suisses, l'accord est soumis au droit en vigueur de Perrenoud et au siège de DIXI S.A.,⁷¹ débiteurs des obligations caractéristiques. Il est donc régi par le droit suisse.⁷²

Nous noterons encore que le Tribunal fédéral ajoutait :

« Au surplus, le contrat du 17 septembre 1941 contient une clause d'élection de for attributif de juridiction en faveur du Tribunal du Locle. La jurisprudence déduit d'une pareille clause la présomption que les parties ont voulu soumettre leurs relations contractuelles au droit en vigueur dans le pays où siège la juridiction choisie pour trancher leurs différends (RO 88-II-192). Dès lors, les parties ont implicitement soumis leurs rapports conventionnels au droit suisse, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si cette conclusion pourrait être tirée également de la volonté hypothétique des contractants. »

Cette interprétation, fort contestable, des conséquences du choix du for sur le droit applicable a fort heureusement été abandonnée par le Tribunal fédéral dans un arrêt récent⁷³ en matière de contrat de représentation exclusive dans lequel il rappelle que si la jurisprudence voit dans l'élection de for un indice dont elle déduit que les contractants ont voulu soumettre leur différends éventuels au droit en vigueur dans le pays où siège la juridiction choisie (RO-II-192 c. 2 ; 94-II-363 c. 5 ; 96-II-92, c. 7) « ce n'est précisément qu'un indice et c'est en l'espèce le seul, alors que d'autres militent et peuvent être invoqués en sens contraire : ... le droit applicable doit dès lors être déterminé selon des critères objectifs ». Et de rappeler que doctrine et jurisprudence admettent que le contrat est régi par la loi du pays avec lequel le rapport juridique considéré a les liens les plus étroits (RO 96-II-89 c. 7 c et les citations). Ceci vient d'être confirmé dans le troisième arrêt (TOGAL),⁷⁴ dans

⁷¹ C'étaient les concédants de la licence.

⁷² ATF 94-II-362.

⁷³ ATF 100-II-34 ss (37).

⁷⁴ ATF 101-II-293 ss (298).

lequel, citant Schnitzer et son arrêt sus-mentionné, le Tribunal fédéral admet que la prestation caractéristique est celle du concédant.

Section V — Proposition de solution

Le contrat sui generis ne permet pas un rattachement automatique. Il faut donc en dégager les éléments caractéristiques.

Ceci a déjà été fait par plusieurs éminents auteurs qui ont mis l'accent sur le fait que la prestation du licencié, consistant dans le paiement de redevances, n'avait rien de bien caractéristique.

Schnitzer aboutit ainsi à la conclusion qu'est caractéristique la prestation du concédant et, avec des nuances certes, Troller, Beier et Ulmer semblent se ranger à cet avis chaque fois que l'on est en présence de contrats dans lesquels n'a été prévue ni l'exclusivité ni l'obligation d'exploiter.

Le rôle du licencié est-il si passif qu'il ne se limite qu'au paiement de redevances ? N'assure-t-il pas aussi, par son dynamisme, la vente des produits fabriqués sous licence, souvent à grand renfort de publicité ? Sous réserve d'une assistance technique qui — par hypothèse — se poursuivrait pendant toute la durée du contrat de licence, n'est-ce pas le breveté qui a un rôle passif, se bornant à encaisser des redevances, que la licence soit exclusive ou non-exclusive, conclue pour un seul ou pour plusieurs pays ?

Nous sommes de l'avis que la prestation caractéristique est le fait du licencié, dans la majeure partie des cas. Mis à part les licences accordées à un contrefacteur que l'on ne souhaite pas poursuivre, parce que ceci pourrait bien entraîner l'annulation du brevet litigieux — situations dans lesquelles aucune obligation d'exploiter n'est mise à la charge du licencié — il y a lieu de considérer :

- a) tous les cas de licences — exclusives ou non assorties d'un minimum
- b) le fait qu'en raison de la difficulté toujours croissante de s'assurer que l'invention objet de la licence n'est antériorisée par aucun autre brevet, les concédants tendent, de plus en plus, à restreindre leur garantie de jouissance paisible, allant même jusqu'à soit limiter le nombre des procès qu'ils sont prêts à intenter en contrefaçon, soit à laisser le soin de poursuivre lesdits contrefacteurs au licencié, à ses risques et profits ;
- c) que l'assistance technique ne se poursuit généralement pas tout au long du contrat et, en tous cas, avec une intensité qui va en décroissant (nous n'envisageons pas ici le transfert de technologie aux pays en voie de développement, transfert qui implique souvent une assistance allant bien au-delà de la mise au courant traditionnelle) ;
- d) un contrat de licence de brevet aura, souvent, comme base un ou plusieurs brevets enregistrés dans le pays du licencié. Dans la mesure où la plupart des litiges ont pour fondement la nullité alléguée du brevet — et puisque cette nullité ne peut être établie que par la loi du pays ayant délivré le brevet — il semble plus simple de confier à la loi du pays devant statuer à titre préalable sur la nullité, le soin de se prononcer sur les effets que cette éventuelle nullité entraîne pour le contrat de licence ;
- e) le fait que le licencié soit, dans certains cas, tenu d'assurer le maintien des brevets en s'acquittant des taxes de renouvellement.

On objectera qu'en cas de contrats conclus pour plusieurs pays, le brevet dont la validité est mise en doute peut ne pas coïncider avec le pays du domicile ou du siège social du licencié. Sans doute, mais il ne coïncidera peut-être pas davantage avec celui du concédant. Dans la mesure où il s'agit de préconiser un rattachement unitaire, il faut tout de même choisir celui offrant plusieurs justifications objectives. On peut donc faire abstraction du procès en nullité éventuel car il y a bien d'autres facteurs parmi ceux que nous avons énumérés et dont la liste ne se veut pas exhaustive indiquant que, dans la majorité des cas, le centre de gravité du contrat se trouve du côté du licencié et que sa prestation est la plus caractéristique des deux.

Le projet de réglementation de M. Ulmer nous semble devoir appeler les observations suivantes :

En définissant la prestation caractéristique comme étant celle du concédant, *sauf* en cas de licence exclusive ou d'obligation d'exploiter à la charge du licencié, on semble considérer que la majorité des contrats n'implique pas l'obligation d'exploiter.

Or, indépendamment de l'exclusivité, quels sont les cas dans lesquels un concédant dispense son licencié de l'obligation d'exploiter ? Il y a le cas que nous avons déjà mentionné, du contrat de licence conclu pour mettre fin à une action en contrefaçon : dans ces cas, le concédant se bornera à encaisser une redevance uniquement parce qu'il renonce à faire valoir son droit d'interdiction. Il ne prêtera aucune assistance à ce type de licencié. En contrepartie, il n'exigera pas l'exploitation de son invention.

Un autre exemple de contrat desquels l'obligation d'exploiter est absente, mais en partie seulement, est le cas des « package licences » dans lequel le concédant impose au licencié toute une série de brevets, dont il sait parfaitement qu'ils ne seront pas exploités, mais qui lui permettent d'augmenter artificiellement la redevance. Toutefois, même si un seul brevet parmi ceux concédés en licence intéresse le licencié, il y aura obligation d'exploiter pour celui-là.

En effet, à l'inverse du contrefacteur qui empiète souvent partiellement sur un brevet et qui est contraint de payer des redevances pour pouvoir continuer sa contrefaçon en quelque sorte tranquillement, le licencié n'a pas seulement le droit, mais il a encore l'obligation d'exploiter dans tous les cas où une redevance proportionnelle aux quantités fabriquées a été convenue — et ceci indépendamment de l'exclusivité qui, elle, touche à un autre aspect de l'obligation d'exploiter à la charge du breveté : cette obligation d'exploiter, prévue pour faire échec aux dispositions prévoyant la licence obligatoire en cas d'exploitation « insuffisante » ne nous intéresse qu'accessoirement ici.

La non-exclusivité ne modifie en rien les obligations du licencié. Elle a seulement pour effet de permettre au breveté d'accorder d'autres licences. Et cette obligation d'exploiter existe à notre avis en l'absence de toute clause particulière,⁷⁵ aussi bien dans le cas de licence exclusive que non exclusive, sous réserve des exceptions susmentionnées.

⁷⁵ C'est la thèse admise en France. Voir J.J. BURST, *op. cit.*, p. 200 et *Revue trimestrielle de droit commercial*, 1951, p. 748, obs. Roubier et Chavanne.

Ce point de vue ne semble pas prévaloir en Suisse où seules les licences exclusives bénéficient de la présomption de l'obligation d'exploiter, justement parce que l'on estime que le licencié se substitue au breveté et assume à sa place l'obligation qui permettra de mettre en échec les dispositions sur la licence obligatoire.⁷⁶

S'il est vrai que le Tribunal fédéral a confirmé que « l'existence ou l'inexistence d'une obligation d'exploiter ne dépend pas nécessairement de l'exclusivité ou de la non-exclusivité de la licence », il a cependant ajouté « Il est vrai que, comme le relèvent Troller (*Immaterialgüterrecht*, 2e ed., p. 817 ss) de même que Blum-Pedrazzini (*Das schweizerische Patentrecht*, p. 493 ss), dans le cas de la licence exclusive, s'il y a doute sur l'obligation d'exploiter, on aura tendance à présumer cette obligation, tandis que la présomption sera inversée pour la licence non-exclusive. On n'en saurait conclure que cette dernière ne puisse être assortie de l'obligation d'exploiter. Tout dépend donc du contrat et de son interprétation dans les circonstances de l'espèce considérée. »⁷⁷

Tout dépend, en effet, du contrat, et de son interprétation. Mais personne ne contestera sérieusement que la raison primordiale de la concession d'une licence est le désir pour le breveté d'amortir ses éventuels investissements de recherche et développement et d'obtenir une rémunération aussi substantielle que possible pour la mise à disposition de son invention. S'il n'a pas été prévu de paiement unique — qui assimile la licence à une cession — mais des redevances proportionnelles à la vente des produits fabriqués sous licence, le licencié est bien obligé d'exploiter l'invention. Il ne pourrait cesser de produire sans raison valable et, à notre avis, le breveté serait fondé en pareil cas à résilier le contrat,⁷⁸ car un brevet qui n'est pas ou plus exploité ne saurait justifier le maintien d'un contrat de licence dont le seul effet est celui de stériliser l'invention.⁷⁹

Revenons au droit applicable : une récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de prestation caractéristique semble d'ailleurs devoir aller dans le sens que nous préconisons.

Dans un arrêt du 10.12.1974⁸⁰ dans lequel il examinait un contrat de représentation exclusive, le Tribunal fédéral, passant en revue sa jurisprudence,⁸¹ rappelle qu'à défaut de convention des parties, c'est en général la loi du domicile du fournisseur qui s'applique, parce que ce dernier est réputé avoir fourni la prestation caractéristique : « Une telle argumentation ne tient,

⁷⁶ A. TROLLER, « *Immaterialgüterrechte* », 1971, p. 950.

⁷⁷ ATF 96-II-156 (157). Voir aussi ATF 85-II-43.

⁷⁸ La doctrine française va jusqu'à reconnaître un droit à des dommages-intérêts en cas de cessation de l'exploitation sans excuse valable (récession — progrès technique notable provoquant une obsolescence précoce du brevet — invention qui n'est pas techniquement réalisable et toutes autres raisons indépendantes de la volonté du licencié).

⁷⁹ Contra, A. TROLLER, *op. cit.*, p. 949 : « Bei der einfachen Lizenz wendet sich die Vermutung gegen die Benutzungspflicht. Das Schicksal des Immaterialgutes wird weiterhin vom Lizenzgeber gelenkt. Der Lizenznehmer trägt nur zur besseren Ausnützung des wirtschaftlichen Wertes bei. Sache des Lizenzgebers ist es, durch eigene Verwertung oder das Einräumen weiterer Lizenzen dafür zu sorgen, dass seine ideelle und materiellen Interessen gewahrt bleiben und das Ausschließlichkeitsrecht ohne Einbusse gültig bleibt. »

⁸⁰ ATF 100-II-450 = JT 1976, p. 89.

⁸¹ ATF 100-II-37 = JT 1975-I-93 ; 99-II-318 = JT 1974-I-460 ; ATF 96-II-89 = JT 1971-I-337.

toutefois, pas suffisamment compte du but visé par le contrat de représentation exclusive. La fin première de ce contrat consiste pour le fournisseur à faire écouler sa marchandise par un commerçant indépendant dans un autre pays. Au surplus et contrairement à ce qui se passe en cas de vente, le volume du chiffre d'affaires n'est pas fixé d'avance, mais dépend du dynamisme du représentant exclusif. C'est pourquoi la prestation de celui-ci a une importance fonctionnelle et économique plus grande que celle du fournisseur (cf. Wyniger « Vom Alleinkaufsvertrag, insbesondere im internationalen Privatrecht der Schweiz, p. 76 et 78 ; Vischer, Droit International Privé dans Traité de droit privé suisse 1-4, p. 184 ; Schönenberger-Jäggi, commentaire du CO, introduction générale suppl., p. 612). »

Citons aussi l'arrêt Meikli,⁸² rendu, il est vrai, à la suite d'un recours en nullité contre un arbitrage. Pour interdire à la défenderesse de continuer à fabriquer et à vendre les machines litigieuses, l'arbitre s'est référé à l'art 1er de la loi fédérale sur la concurrence déloyale, donc au droit suisse qui se trouvait être celui des licenciés. Ce choix ne fait l'objet d'aucun commentaire dans l'arrêt précité.

Nous concluons comme suit :

1. la prestation caractéristique est celle du licencié dans la grande majorité des cas ;
2. le droit applicable, en cas de silence des parties, sera donc celui du domicile ou du siège social du licencié, que le contrat soit conclu pour un seul pays ou pour plusieurs ;
3. tout principe connaissant des exceptions, il y aura sans doute des cas où il sera plus approprié d'appliquer un autre droit (droit national des deux parties au contrat pour un pays tiers⁸⁴ — droit du concédant lorsque la prestation du licencié se limite aux versements de redevances et qu'il n'est pas tenu à une obligation d'exploiter).

En d'autres termes, il s'agit de renverser l'ordre des présomptions dans la proposition de réglementation élaborée par Ulmer : la prestation caractéristique sera celle du licencié. En cas de doute sur l'obligation d'exploiter, la loi applicable sera celle du concédant.

Section VI — Droit public étranger interdisant l'exécution d'une obligation contractuelle

L'importance, à notre époque, des restrictions ou interdictions « de droit public » (économiques surtout) qui visent l'exécution, sinon la validité, des obligations contractuelles, ou ses effets, ne saurait être ignorée, voire minimisée.⁸⁴ Citons ici G. van Hecke : « Il peut y avoir plus d'un pays étranger dont les réglementations administratives sont susceptibles d'exercer une influence sur les relations privées. Laquelle de ces réglementations prendra-

⁸² ATF 102-II-493 ss.

⁸³ ATF 76-II-45.

⁸⁴ P. LALIVE, « L'application du droit public étranger », Rapport préliminaire, *Annuaire de l'Institut de Droit International*, Vol. 56, Session de Wiesbaden, 1975, Travaux préparatoires de la Vingtième Commission, p. 157 ss (172-173).

t-on en considération : en prendra-t-on une ou plusieurs ? C'est là un problème des règles de rattachement. »⁸⁵

Nous venons de consacrer de longs développements à la question du droit applicable au contrat de licence de brevet. La question qui se pose à nous maintenant est celle de savoir si le juge saisi d'un litige est libre d'écarter, dans le droit étranger désigné par les parties ou par un rattachement objectif, les dispositions présentant le caractère de droit public. Pour y répondre, nous indiquerons la position de la doctrine (1). Nous en tirerons ensuite les conséquences sur l'autonomie des parties dans le choix de la loi régissant leur statut contractuel (2).

1. *La position de la doctrine*

La doctrine se divise en deux groupes : l'un, se fondant sur les rattachements usuels en droit international privé, tient compte des seules règles de droit public de la *lex causae*, le plus souvent de la *lex contractus* (A) ; l'autre, en revanche, préconise un « rattachement spécial » en raison du caractère de « droit public » des restrictions ou interdictions (B).⁸⁶

A. On connaît la vieille maxime de l'inapplicabilité du droit public étranger, fondée sur le caractère « tabou » du caractère « public » de la loi étrangère.⁸⁷ Mais ce tabou, vigoureusement combattu, ainsi qu'en attestent les travaux de l'Institut de Droit International, ne tient pas compte de « l'élargissement nouveau des horizons du droit international privé ».⁸⁷

L'inapplicabilité du droit public étranger a été aussi expliquée par l'idée de la « territorialité » de ce droit. Mais les équivoques et insuffisances de cette notion ayant été relevées, il faut la considérer « comme trop imprécise, voire inutile ».⁸⁸

En outre, selon le Professeur Lalive, « l'exclusion a priori et globale d'un secteur entier du droit d'un pays étranger désigné, par hypothèse, par la règle de rattachement du for (qu'il s'agisse du droit public dans son ensemble ou d'un secteur de ce droit) paraît bien faire très largement, voire totalement, double emploi avec l'intervention de l'ordre public du for ».⁸⁹

La distinction entre « droit privé » et « droit public » est, du reste, elle aussi, critiquée,⁹⁰ mais les avis restent partagés « entre ceux qui jugent la distinction inutile (sinon même impossible) ou peu importante aux fins du droit international privé et ceux qui l'estiment tout de même utile, ou tout au moins impossible à négliger, comme une donnée de la vie juridique contemporaine ».⁹¹ Le problème qui se pose alors est celui de la qualification de la

⁸⁵ G. VAN HECKE, « Cour général », *Recueil des Cours de l'Académie de La Haye*, 1969, p. 493.

⁸⁶ P. LALIVE, « Rapport préliminaire », p. 173.

⁸⁷ P. LALIVE, « Rapport définitif », *op. cit.*, p. 220-221.

⁸⁸ *Idem*, p. 222.

⁸⁹ *Idem*, p. 224.

⁹⁰ *Idem*, p. 234.

⁹¹ *Idem*, p. 235.

loi étrangère comme « publique » ou « privée » : mais quelle est la loi qui se prononcera ? Est-ce la *lex fori* ou la loi étrangère elle-même ?⁹²

Enfin, la tendance clairement reconnaissable étant à une « prise en considération », voire à une « application » (sous réserve de l'ordre public)⁹³ des interdictions édictées à l'étranger par les lois monétaires, fiscales ou cartellaires, il semble difficile d'affirmer sans autre que le droit public étranger est inapplicable a priori. C'est ce qui a, du reste, conduit à la résolution d'Août 1975 de l'Institut de Droit International à sa session de Wiesbaden qui énonce, entre autres :

Le prétendu principe de l'inapplicabilité a priori du droit public étranger, comme celui de son absolue territorialité, principe invoqué, sinon appliqué, par la jurisprudence et la doctrine de certains pays

- a) n'est fondé sur aucune raison théorique ou pratique valable,
- b) fait généralement double emploi avec le principe d'ordre public,
- c) est susceptible d'entraîner des résultats peu souhaitables et peu conformes aux exigences actuelles de la collaboration internationale.⁹⁴

Le domaine des cartels, qui est celui qui nous intéresse tout particulièrement, a inspiré au Prof. Lalive les observations suivantes :

« En matière de droit anticartels, par exemple, on conçoit que le juge du for se refuse (sauf traité international et sauf réciprocité) à 'appliquer' le droit étranger en prononçant les amendes prévues par le droit 'antitrust' étranger, cela, d'abord, pour des raisons de compétence (*ratione materiae* autant que *ratione loci*). On ne voit pas pourquoi, en revanche, il ne devrait pas ou ne pourrait pas constater ou même prononcer la nullité selon la loi étrangère 'cartellaire' du pays où l'accord est 'localisé' (selon le droit international privé du for). Peu importe ici que les dispositions pertinentes de la loi étrangère soient de droit privé, de droit public ou de nature 'mixte'. Ce qui est décisif, répétons-le, c'est tout simplement la règle de rattachement du for, le sens et la portée de la désignation ou de la 'localisation' qu'elle prévoit. De *lege ferenda*, on perçoit mal pour quels motifs cette règle ne prétendrait tenir compte que des dispositions étrangères de droit privé, ou encore de droit public 'appuyant des intérêts privés' et faire abstraction du droit 'public étranger'. »⁹⁵

⁹² D'après le Tribunal fédéral, c'est la *lex fori* : voir ATF 79-II-87, cité par P. LALIVE, *op. cit.*, p. 165.

⁹³ Sur la distinction entre « application » et « prise en considération », voir P. LALIVE, *op. cit.*, p. 174 ss.

⁹⁴ *Annuaire de l'Institut de Droit International*, cité, p. 275.

⁹⁵ P. LALIVE, « Rapport préliminaire », *op. cit.*, p. 177.

Imaginons un contrat de licence entre un Suisse et un Américain, que les critères objectifs rattachent au droit de l'Etat du Delaware : le juge suisse ne saurait faire abstraction du droit antitrust qui fait partie intégrante du droit de l'Etat du Delaware. Il ne prononcera pas les amendes prévues par hypothèse (voir *supra*, observations, P. Lalive). En revanche, il prononcera la nullité des clauses tombant sous le champ d'application du droit de l'Etat du Delaware, dès lors que pareille nullité est prévue par les dispositions pertinentes de ce droit et que l'application de ce droit est ordonnée par la règle de conflit de lois du for. Il va sans dire, toutefois, que pareil prononcé se fera sous réserve de l'ordre public suisse.

L'idée de « l'application » ou de la « prise en considération » de l'ordre public étranger figurait déjà dans le projet de Résolution de Juillet 1975 soumis à l'Institut de Droit International :

Cas d'application ou de prise en considération

IV. En particulier, le caractère de « droit public » d'une disposition étrangère ne s'oppose aucunement en soi à ce qu'elle soit appliquée (ou prise en considération) à titre préalable ou incident et, notamment, pour apprécier :

- a) si l'objet d'un contrat, selon le droit applicable à ce dernier est impossible, illicite ou immoral (contraire aux mœurs) ;
- b) si l'exécution est impossible (ou devenue impossible) selon le droit applicable à l'obligation en cause ;
- c) si le débiteur d'une obligation est libéré pour toute autre raison.⁹⁶

Ce texte n'a toutefois pas été repris intégralement dans la Résolution définitive d'Août 1975, qui énonce :

1. Le caractère public attribué à une disposition du droit étranger désigné par la règle de conflit de lois ne fait pas obstacle à l'application de cette disposition sous la réserve fondamentale de l'ordre public.
2. Il en est de même lorsqu'une disposition de droit étranger est la condition d'application d'une autre règle de droit ou s'il apparaît nécessaire de la prendre en considération.⁹⁷

B. Certains auteurs semblent s'être posés la question d'un rattachement spécial en matière cartellaire où, comme nous le verrons (*infra*, IIe Partie), restrictions et interdictions empêchent l'exécution de contrats internationaux, ce rattachement dépendant selon eux — et contrairement à l'opinion de l'Institut de Droit International unanime — du caractère de « droit public » des restrictions ou interdictions.⁹⁸

Pour le Prof. Lalive, ce caractère de droit public ne joue pas, en tant que tel, un rôle décisif dans le rattachement à opérer, lequel relève essentielle-

⁹⁶ *Annuaire de l'Institut de Droit International*, p. 276.

⁹⁷ *Idem*, p. 550 et 552.

⁹⁸ P. LALIVE, « Rapport préliminaire », p. 173, et auteurs cités.

ment du droit international privé des contrats.⁹⁹ Il ajoute, toutefois, qu'il y a lieu, en tous cas, de tenir compte, comme d'un fait, d'une impossibilité d'exécution d'une obligation contractuelle si l'interdiction qui en est la cause résulte du droit étranger public ou privé applicable à ladite obligation ou à son exécution.¹⁰⁰

Le Prof. Vischer semble aller dans le même sens, puisque, à son avis « il faut rejeter l'idée d'un rattachement particulier pour les normes de droit public ; les effets que ces mesures peuvent avoir en fait sur la situation d'une partie doivent être jugés conformément aux règles du statut contractuel qui régissent l'impossibilité de l'exécution. »¹⁰¹ Mais il ajoute :

« Il peut arriver, toutefois, qu'un contrat soit touché dans ses éléments essentiels par les règles impératives (le plus souvent de droit public) d'un certain ordre juridique et que l'Etat qui les a édictées a en fait la possibilité de les faire observer ; on considérera dans ces cas que le contrat se trouve objectivement localisé dans cet Etat et que les parties ne peuvent procéder à une élection de droit. Cela peut, par exemple, s'appliquer aux conventions cartellaires qui ont simplement pour but d'influencer la concurrence sur un marché déterminé. Si la convention tend à déployer ses effets sur plusieurs marchés, il faudra, suivant les cas, scinder la convention en plusieurs contrats, chacun d'eux étant soumis à l'ordre juridique de l'Etat sur lequel il s'applique. »¹⁰²

On retrouve ici l'idée du « rattachement spécial » formulée par d'autres auteurs et critiquée au motif que « elle suscite des objections dont la moindre n'est pas l'impossibilité pratique qu'il y aurait à appliquer simultanément des règles ou prohibitions de droit public (peut-être contradictoires) de toutes les lois en contact étroit avec l'obligation. La solution paraît manquer de précision et, si elle apporte un assouplissement bienvenu à la théorie traditionnelle, il n'est pas sûr qu'elle contribue beaucoup à l'idéal de l'harmonisation internationale des décisions. »¹⁰³

L'absence d'unanimité sur le « rattachement spécial » est à l'origine d'une résolution V, qualifiée de « volontairement prudente »¹⁰⁴ et qui figurerait dans le projet de Résolution de Mai 1975 :

Autre cas d'application ou prise en considération :

V. (En outre, et toujours) sous réserve de son ordre public, le juge peut tenir compte des (de) dispositions étrangères de droit public pour autant que, de son point de vue, elles présentent un lien suffisamment étroit avec la cause.

⁹⁹ P. LALIVE, « Rapport définitif », p. 246.

¹⁰⁰ *Idem*, p. 247.

¹⁰¹ F. VISCHER, « Droit International Privé », p. 193, citant contra R. BÄR, « Kartellrecht & IPR », p. 44 ss.

¹⁰² F. VISCHER, *op. cit.*, p. 194.

¹⁰³ P. LALIVE, *op. cit.*, p. 173.

¹⁰⁴ P. LALIVE, *op. cit.*, p. 247.

Variante C (adjonction) : Sous les mêmes réserves (dans les mêmes conditions) le juge doit prendre en considération de telles dispositions étrangères (émanant ou non du pays dont la loi régit la question (principale) selon le d.i.p. du for) si la réciprocité est assurée (selon les textes en vigueur ou dans la pratique) (ou s'il apparaît probable qu'elle le sera à la suite de sa décision).¹⁰⁴

Ce texte n'a, toutefois, pas été repris dans la Résolution finale adoptée en Août 1975.¹⁰⁵

Pour être complets, nous reproduisons ci-après également les dispositions prévues aussi bien dans le projet de Convention CEE que dans le projet de Code Suisse de droit international privé.

Article 7 du projet CEE (à la date d'avril 1978)

Lors de l'application de la loi qui régit le contrat en vertu des articles 2, 3, 4, 5, 6, 16, 18 et 19, 3^e alinéa, il sera donné effet aux *dispositions impératives d'un autre pays* si et dans la mesure où :

1. la situation présente un lien effectif avec cet autre pays ;
2. selon le droit de cet autre pays, ces dispositions impératives s'appliquent à la situation, quelle que soit la loi applicable au contrat en vertu des articles précités ;
3. l'application de ces dispositions dans les situations internationales est justifiée en raison de leur nature ou de leur objet ;
4. l'application de ces dispositions est justifiée dans la situation considérée eu égard aux conséquences qui découleraient de leur application ou de leur non-application.

Les dispositions du précédent alinéa ne pourront porter atteinte à l'application des règles du pays saisi qui régissent impérativement la situation quelle que soit la loi applicable au contrat.

Article 18 du Projet de Code Suisse de droit international privé

Sous réserve de l'article 17, des règles d'une loi étrangère autre que celle que désigne la présente loi peuvent être appliquées ou prises en considération, lorsque l'application desdites règles s'impose manifestement compte tenu de leur but et que selon l'appréciation du juge les conditions suivantes sont réunies :

- a) la cause est en relation suffisamment étroite avec cette loi étrangère ;
- b) les intérêts en faveur de l'application ou de la prise en considération de cette loi sont manifestement prépondérants ;
- c) et les intérêts en faveur de l'application ou de la prise en considération de cette loi doivent être tenus pour légitimes,

¹⁰⁵ *Annuaire*, p. 263.

en raison des circonstances de l'espèce et des buts poursuivis par cette loi.

2. — *Les conséquences de l'application du droit public étranger sur l'autonomie des parties en droit international privé dans le choix du droit applicable au contrat de licence*

Qu'il s'agisse de « d'application » ou de « prise en considération » du droit public étranger par le juge du for, il est certain que l'autonomie des parties s'en trouvera singulièrement limitée dans le choix du droit applicable à leur contrat, si ce choix n'a d'autre objet que celui d'échapper à des dispositions impératives édictées dans le but d'assurer l'application effective de la législation cartellaire sur le marché tombant sous son champ d'application. D'après Vischer, « une éléction de droit paraît sans effet si elle concerne des pures conventions cartellaires dont le but essentiel est de restreindre le commerce sur un marché donné (à la différence des contrats présentant accessoirement une clause de nature cartellaire) : un tel contrat se trouve déjà localisé dans le droit du marché qu'il a pour but d'influencer. »¹⁰⁶

Est-ce à dire que le droit résultant de la « localisation du contrat dans un ou plusieurs pays » écartera complètement le droit désigné par les parties ? Ou bien ce dernier restera-t-il applicable « parallèlement » ? Le critère de distinction réside-t-il dans la notion d'« accessoriété » des clauses cartellaires ?

La réponse, on s'en doute, pourra varier selon le for et le contenu des règles législatives ou jurisprudentielles du droit international privé de ce dernier : supposons un Français et un Allemand concluant un contrat de licence expressément soumis au droit suisse, ayant pour effet de fausser la concurrence au sein du Marché Commun. Le juge allemand ou français qui aurait à trancher le litige pourra être amené, en raison du caractère cartellaire de l'accord, à écarter l'application prévue du droit suisse en invoquant la « localisation » dans le Marché Commun.

En revanche, si le for est en Suisse, quelle sera l'attitude du juge suisse ? Devra-t-il « prendre en considération » les législations cartellaires ayant vocation à s'appliquer en constatant, par exemple, qu'une impossibilité d'exécution d'une des obligations contractuelles prévues résulte d'une norme strictement impérative de droit public de la loi du pays d'exécution ? A supposer qu'il n'en fasse rien, on peut affirmer, sans grand risque d'erreur, que son jugement, reconnaissant par hypothèse la validité de certaines clauses prosrites par le droit du pays d'exécution, ne pourra pas y être exécuté. Mais c'est là le problème de la reconnaissance des jugements étrangers, dont nous ne traiterons pas.

Les questions que nous venons d'évoquer sont loin d'être théoriques, comme nous le verrons en étudiant le droit de la concurrence en Suisse et dans la Communauté Economique Européenne. Il serait pour le moins imprudent de méconnaître la portée des législations « antitrust » et leur emprise grandissante sur les obligations contractuelles.

¹⁰⁶ F. VISCHER, *op. cit.*, p. 180.

CHAPITRE VII

LA CLAUSE COMPROMISSOIRE DANS LES CONTRATS DE LICENCE DE BREVET

Section I — Généralités

La clause compromissoire est l'engagement aux termes duquel les parties conviennent, avant la naissance de tous différends, de soumettre à des arbitres ceux qui pourraient éventuellement les opposer.¹

L'arbitrage étant une institution essentiellement volontaire, il y a à son origine un accord qui relève de l'autonomie de la volonté.²

L'adoption du principe de l'autonomie de la volonté a pour conséquence que les parties peuvent désigner librement leurs arbitres : elles pourront décider de soumettre leur différend à un arbitre unique comme aussi prévoir qu'en cas de litige, chacune des parties aura un délai, généralement convenu d'avance, pour désigner son arbitre, à charge pour ceux-ci de désigner le sur-arbitre. Si l'une ou l'autre des parties ne procède pas à la désignation de son arbitre dans le délai qui lui est imparti, la nomination sera effectuée à la demande de la partie la plus diligente par le Président d'un Tribunal (à Genève, habituellement le Président de la Cour de Justice), d'une Chambre de Commerce, d'une Association dont les intérêts économiques rejoignent ceux des parties ou encore par un Centre d'Arbitrage.³

Les parties peuvent, par ailleurs, désigner librement la procédure arbitrale et le lieu où siègeront les arbitres. Elles peuvent aussi désigner expressément la loi applicable à l'arbitrage⁴ sans déterminer le lieu où il se déroule.

¹ C. CARABIBER, *L'arbitrage international de droit privé*, 1960, p. 22 et 65.

² *Idem*, p. 61.

³ *Idem*, p. 33. Voir P. LALIVE, « L'arbitrage international privé, *Recueil des Cours de l'Académie de Droit International*, 1967, Vol. I, p. 573 ss (688 ss), qui attire l'attention sur le fait que le président d'une instance judiciaire ne peut être obligé, sauf par une disposition légale, de donner suite à l'invitation qui lui est faite de nommer un arbitre (ATF 88-I-100 et JT 1967-I-585 ; 78-I-352 ; S.J. 1953, p. 417).

⁴ Sur la difficulté de préciser la notion de la « loi de l'arbitrage », nous citerons P. LALIVE, *op. cit.*, p. 610 : « Il s'agit certes de déterminer le droit matériel applicable, mais applicable à quoi ? A l'arbitrage dans son ensemble, de la convention arbitrale jusqu'à la sentence, en passant par la procédure arbitrale et sous la seule réserve de la capacité et de la forme ? D'où les controverses en matière de rattachements possibles. En résumé, si l'arbitrage... aspire à une réglementation unique, il n'en reste pas moins que certains rattachements particuliers peuvent se justifier, ainsi en ce qui concerne la capacité, la forme ou l'arbitrage des litiges. Sous cette réserve, on peut admettre que « la loi de l'arbitrage » doit régir l'ensemble du phénomène, de la convention arbitrale à la sentence inclusivement, y compris la procédure. Sur la loi applicable à la procédure, voir toutefois P. LALIVE, *op. cit.*, p. 631 ss, et P. LALIVE, « Le droit applicable au fond du litige en matière d'arbitrage », *Rassegna dell'Arbitrato*, Anno

lera : cette désignation sera interprétée comme si les parties avaient entendu fixer ce siège dans le pays dont la loi est applicable (solution admise en Suisse et dans certains pays).⁵ Elles peuvent aussi s'en rapporter aux arbitres du soin de fixer le lieu où ils siégeront et de déterminer la loi applicable,⁶ comme elles peuvent convenir que les arbitres auront le pouvoir d'amiables compositeurs : en pareil cas, ils trancheront en équité et non plus en se référant à une loi.⁷ L'équité, selon la définition qu'en donne le dictionnaire Robert de la langue française, est la notion de la justice naturelle dans l'appréciation de ce qui est dû à chacun. Par opposition au droit positif, c'est la conception d'une justice qui n'est pas inspirée par les règles du droit en vigueur. Mais rien n'empêche les arbitres de se laisser guider par tel ou tel autre droit pour affermir leur sens de l'équité. L'amiable compositeur n'est lié que par les règles impératives de la procédure.⁷

Avec le développement qu'a connu l'arbitrage ces dernières années, à côté de l'arbitrage conventionnel que l'on a pu qualifier d'« irrégulier », est né l'arbitrage institutionnel : diverses organisations, dont l'une des plus connues est, sans conteste, la Chambre de Commerce Internationale, mettent à disposition des plaideurs les services de Cours d'Arbitrage, dont les Règlements sont publiés.⁸

Tout comme pour la libre désignation du droit applicable qui trouve ses limites dans la fraude à la loi et l'ordre public,⁹ les frontières de l'autonomie de la volonté en matière d'arbitrage sont constituées par :

- la non-arbitrabilité de certaines matières prévue par des lois particulières,
- l'ordre public

auxquels on peut ajouter la violation des droits de la défense.

XVII, No 1, 1977, p. 1-19, not. 7 ss. Voir aussi le rapport de P. LALIVE sur « Les règles de conflit de lois appliquées au fond du litige par l'arbitre international siégeant en Suisse », *L'Arbitrage International Privé et la Suisse*, Colloque des 2 et 3 avril 1976, Genève, Georg, Librairie de l'Université, p. 59 ss.

⁵ C. CARABIBER, *op. cit.*, p. 61, et ATF 84-I-47 ss, 78-I-352 et 71-III-116.

⁶ P. LALIVE, *op. cit.*, p. 633-634.

⁷ Art. 31 al. 3 du « Concordat sur l'arbitrage », Ed. Payot, 1974. Voir, toutefois, P. LALIVE, « Le droit applicable au fond du litige en matière d'arbitrage », *Rassegna dell'Arbitrato*, p. 16 ss, lequel précise que la réponse à la question de savoir si, en cas de clause d'équité ou d'amiable composition, l'arbitre serait dispensé de toute recherche de droit étatique applicable, reste controversée.

⁸ C. CARABIBER, *op. cit.*, p. 83. Voir le « Règlement de la Chambre de Commerce Internationale » du 1.6.1975. Sur la notion d'arbitrage « institutionnel » par opposition à l'arbitrage « ad hoc », P. LALIVE, *op. cit.*, *Recueil des Cours de La Haye*, p. 664 ss. Voir aussi P. LALIVE, *op. cit.*, *Rassegna dell'Arbitrato*, No 1, p. 1, qui souligne la diversité extraordinaire des arbitrages, leur caractère multiforme : « Il existe en effet l'arbitrage ad hoc, l'arbitrage institutionnel ; il y a l'arbitrage dans la conception des pays de l'Est, voire dans la conception des pays asiatiques, il y a, peut-être, une conception « européenne » ou des pays industrialisés. Il y a l'arbitrage de type anglais, il y a l'arbitrage de droit civil, il y a l'arbitrage « libre » de type italien, etc., mais existe-t-il une seule procédure qui s'appelle l'arbitrage ? »

⁹ Pour la portée et les limites de l'autonomie de la volonté en matière d'arbitrage, voir P. LALIVE, *op. cit.*, *Recueil des Cours de La Haye*, p. 622 ss et *op. cit.*, *Rassegna dell'Arbitrato*, p. 7 ss.

L'arbitrabilité ou « licéité de compromettre » implique que les parties aient la capacité de disposer librement de l'objet en cause, surtout de transiger au sujet d'un objet¹⁰ : ce qui explique qu'il ne soit pas admis d'arbitrer en matière de mariage, filiation, statut personnel. Mais comme le fait remarquer Schnitzer, « les limites de la licéité de compromettre ne sont pas les mêmes partout : en Suisse, il sera admis d'arbitrer un litige en matière de pension alimentaire — sous réserve de l'ordre public — ce qui n'est pas licite en France... En général, les arbitrages ont pour objet des litiges appartenant au droit des obligations ou au droit commercial. Ce sont des matières dans lesquelles les parties sont le plus souvent habilitées à disposer de l'objet. Toutefois, de nos jours, ceci n'est pas toujours le cas. Il faut penser ici aux dispositions restrictives en matière de cartel et de concurrence déloyale, en droit de devises et de clearing, etc. Si la matière ressortit du droit fédéral, le Tribunal fédéral a la faculté d'examiner si les parties ont le droit de disposer librement de l'objet du litige (ATF 78-II-393 du 1.9.1952).¹¹

Cette faculté de compromettre est, évidemment, à distinguer de la capacité requise par la loi, selon qu'il s'agit de personnes physiques ou de personnes morales.¹²

Précisons, enfin, que le caractère autonome de la clause compromissoire est admis. En d'autres termes, sa validité ne dépend pas de la validité du contrat principal.¹³

Bien souvent, les parties n'auront pas de raison de s'interroger sur la validité de la clause compromissoire. A supposer qu'un différend les oppose,

¹⁰ A. SCHNITZER, « L'Arbitrage », *Fiche Juridique Suisse*, No 946A. P. LALIVE, *op. cit.*, *Recueil des Cours...*, p. 602.

¹¹ A. SCHNITZER, *Fiche Juridique Suisse*, No 946A, p. 2. P. LALIVE, *op. cit.*, *Recueil des Cours de l'Académie de La Haye*, p. 603 ss : s'il est normal de considérer qu'il appartient à la loi qui régit le fond du litige de dire si celui-ci est arbitral, d'autres points de rattachements ont été proposés par la doctrine (voir à ce propos la Section V de notre Chapitre VI). Voir aussi P. LALIVE, *op. cit.*, *Rassegna dell'Arbitrato*, p. 14 ss : La question qui se pose est celle de savoir si, tout comme le juge, l'arbitre peut ou doit tenir compte de telle ou telle loi impérative, notamment monétaire, de contrôle des changes, d'interdiction d'exportation, etc., qui viendrait entraver le jeu normal des règles de la loi applicable au contrat. » Il est intéressant de relever l'incidence du droit communautaire sur l'arbitrage. Dans un arrêt de la Chambre des Recours du Tribunal Cantonal de Vaud, rendu en audience publique le 28 octobre 1975 (mais dont nous ignorons s'il a été publié), la Cour a déclaré notamment : « ... le Traité de Rome s'impose au respect de toutes les juridictions des Etats membres, y compris les juridictions arbitrales, comme l'a jugé le Bundesgerichtshof allemand en date du 27.2.1969 (WuW Entscheidungssammlung, 7.8.1969, VII Rechtspr. Verw. 505). Le juge ou l'arbitre doit donc examiner d'office la conformité des contrats avec le Traité, même si les parties n'ont pas soulevé le moyen ou l'ont soulevé tardivement. » Dans ses deux décisions (Davidson/Rubber et Kabelmetal/Luchaire), qui seront abondamment commentées dans la IIe partie de cette étude, la Commission a admis la clause d'arbitrage « sous réserve de l'obligation faite aux parties de prendre des dispositions visant à garantir que la Commission soit informée des sentences rendues... celles-ci pouvant comporter le risque d'une interprétation du contrat qui ne tiendrait pas compte de la présente décision et pouvant amener la Commission à la modifier » (voir JOCE, No 1, 222/34 du 18 juillet 1975).

¹² P. LALIVE, *op. cit.*, *Recueil des Cours de La Haye*, p. 600 ss, lequel souligne, à juste titre, que dès lors que la loi applicable à la capacité contractuelle n'est pas la même dans toutes les législations, on ne saurait exclure l'éventualité de conflits de lois.

¹³ P. LALIVE, *op. cit.*, *Recueil des Cours de la Haye*, p. 573 ss (591 à 594). C. CARABIBER, *op. cit.*, p. 79-80. BLUM-PEDRAZZINI, Ed. 1975, t. II, p. 522 ss. La jurisprudence du Tribunal fédéral va dans le même sens : ATF 71-III-116 ; 76-I-338 ; 78-I-352 ; 84-I-39/56/321.

il pourra trouver une solution amiable, sans recours aux arbitres. Ou encore, elle se soumettront volontairement à la sentence arbitrale. A noter que 14 % des litiges soumis à la Chambre de Commerce Internationale se réfèrent à des litiges en matière de propriété industrielle.¹⁴

Le problème de la validité de la clause se pose, en fait, soit que l'une des parties n'est pas satisfaite de la sentence, soit encore qu'ignorant la clause purement et simplement, elle ouvre action directement devant les tribunaux. Il est fréquent que les possibilités de recours offertes aux parties par les différents codes de procédure donnent lieu à des abus, dont Carabiber dresse une liste qui ne se veut pas exhaustive : validité des clauses compromissoires contestées au prétexte que le contrat dans lequel elles sont insérées serait nul ; compétence des arbitres déniée ; recours en nullité formés avant même que les arbitres n'aient achevé leur mission et avant toute ordonnance d'exequatur.¹⁵

L'existence d'une clause compromissoire entraîne l'incompétence des tribunaux ordinaires. La question qui se pose est donc celle de savoir si cette incompétence peut être invoquée en matière de brevet. En d'autres termes, une clause compromissoire insérée dans un contrat de licence est-elle valable ? Nous tâcherons d'y répondre dans les sections qui suivent.

Section II — La clause compromissoire et les contrats de licence de brevet en France, Italie, Allemagne Fédérale et Etats-Unis

II.1. FRANCE. — Tous les praticiens connaissent la clause d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale :

Tous différends découlant du présent contrat seront tranchés définitivement suivant le Règlement de Conciliation et d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce Règlement

et nombreux sont ceux qui l'incluent sans hésiter dans les contrats de licence qu'ils sont appelés à rédiger ou à conclure, jusqu'au jour où ils découvriront la fragilité de ladite clause face aux tribunaux français.

Ainsi, l'auteur en fit l'expérience en 1969. Il s'agissait d'un contrat de licence de brevet, conclu et signé à Milan par le concédant, italien, titulaire du brevet français couvert par le contrat. Ce contrat avait été cédé par la suite, en même temps que le brevet, à un citoyen italien domicilié à Genève. La cession avait eu l'accord du licencié français.

Le contrat en question contenait une clause d'arbitrage, fort mal rédigée d'ailleurs, comme on peut en juger :

Tous différends relatifs à l'exécution du présent contrat seront

¹⁴ *Revue de l'Arbitrage*, 1976, note J. ROBERT.

¹⁵ C. CARABIBER, *op. cit.*, *Avant-Propos*, p. VI. On peut encore y ajouter l'invalidité formelle de la clause arbitrale en faisant valoir, par exemple, le défaut d'acceptation expresse ou de forme écrite requise par la loi compétente. C'est tout le problème de la forme de la convention d'arbitrage. Voir P. LALIVE, *op. cit.*, *RCADI*, p. 604 ss et 686 ss, où il traite d'obstacles à la constitution et à la mise en œuvre du tribunal arbitral et des moyens de les surmonter.

réglés par voie d'arbitrage à l'amiable en première instance par deux arbitres et si ceux-ci ne peuvent s'entendre dans le délai d'un mois, un troisième arbitre sera désigné par la Chambre de Commerce Internationale à la demande de l'une des parties.

Le licencié français faisait grief au cessionnaire de violer ses droits exclusifs du fait qu'il avait accordé une autre licence à une autre maison française, sur un brevet constituant une amélioration du précédent, mais dont le cessionnaire était licencié à son tour, et non pas titulaire.

Les parties nommèrent chacune un arbitre, qui ne parvinrent pas à un accord. Ignorant la clause compromissoire, le licencié français assigna le cessionnaire/concédant devant le Tribunal de Grande Instance de la Seine. Les exceptions d'incompétence soulevées par l'avocat du défendeur (clause arbitrale, convention franco-suisse de 1869 sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements civils en matière civile, convention franco-italienne de 1930 sur la même matière) furent balayées par le Juge du Référé qui motiva sa décision comme suit :

Attendu que les exceptions d'incompétence *ratione loci* et celle tirée de l'existence d'une clause arbitrale ne peuvent être retenues, le domicile du défendeur n'étant pas connu d'une part et l'extrême urgence justifiant le recours aux juges du référé d'autre part...

En fait d'urgence, il n'y en avait aucune. Et le domicile du défendeur avait été prouvé par une attestation du Contrôle de l'Habitant de Genève. Mais le juge eût-il motivé différemment sa décision, qu'on aurait abouti dans tous les cas au rejet de l'exception d'incompétence : il était de jurisprudence constante en France de considérer que, dans toutes matières relatives à un brevet d'invention, la clause compromissoire était nulle et que seuls certains tribunaux étaient compétents.¹⁶ Développée sur la base de la loi sur les brevets de 1844, cette doctrine française s'appuie d'une part sur la notion d'ordre public¹⁷ et d'autre part sur l'article 68 de la loi du 2 janvier 1968 sur les brevets d'inventions, qui a remplacé celle de 1844.¹⁸

Dans un arrêt du 6 novembre 1971¹⁹ mettant aux prises un titulaire

¹⁶ Voir P. ROUBIER, « Le Droit de Propriété Industrielle », t. I, p. 43 ss, pour la jurisprudence fondée sur la loi de 1844. Commentant les articles 34 et 36 de cette loi d'après lesquels les affaires de nullité et de déchéance des brevets doivent être communiquées au Ministère Public, Roubier y voyait l'indice qu'elles ne peuvent pas faire l'objet d'un compromis d'arbitrage ; en revanche, il estimait qu'il pourrait y avoir lieu à arbitrage sur une contrefaçon, sauf aux arbitres — si le défendeur soulevait la nullité du brevet — à surseoir à statuer jusqu'à décision sur ce point par un tribunal civil. C. CARABIBER, *op. cit.*, p. 30. *Revue Trimestrielle de Droit Commercial*, 1972, p. 356. A. FRANÇON, « L'arbitrage en matière de brevets et la jurisprudence » *Revue de l'Arbitrage*, 1975, p. 143 ss. Y. DERAÏNS, « Arbitrage et brevets d'invention », *Droit et Pratique du Commerce International*, 1975.

¹⁷ BLUM-PEDRAZZINI, *op. cit.*, t. II, p. 210, et citations.

¹⁸ Article 68 de la loi du 2.1.1968 : « L'ensemble du contentieux né de la présente loi est attribué aux tribunaux de grande instance et aux cours d'appel auxquelles ils sont rattachés, à l'exception des recours formés contre les décrets et les arrêtés du ministre chargé de la Propriété Industrielle, qui relèvent de la juridiction administrative. »

¹⁹ *Revue de l'Arbitrage*, 1975, p. 163.

suisse d'un brevet français et son licencié exclusif français (le breveté suisse avait violé l'exclusivité en accordant licence du même brevet à une autre société), la Cour d'Appel de Paris affirmait que la formule par laquelle l'article 68 de la loi du 2 janvier 1968 dispose que « l'ensemble du contentieux né de la présente loi est attribué aux Tribunaux de Grande Instance » est très générale et embrasse le contentieux auquel peut donner lieu une concession de licence, plusieurs articles de la loi étant relatifs à la concession du droit d'exploitation — ce qui aurait pour effet de rendre inopérante une clause compromissaire insérée dans un contrat de licence.²⁰

Mais la Cour de Cassation cassa cet arrêt le 16 octobre 1973, en reprochant notamment à la Cour d'Appel de Paris de n'avoir « nullement relevé que le présent litige mettait en question l'application des dispositions de la loi du 2 janvier 1968 », ni « fait ressortir que le contentieux dont elle était saisie était né de ladite loi ».²¹

Si cet arrêt de la Cour de Cassation permettait de déduire que la compétence des Tribunaux de Grande Instance ne s'impose pas dans le domaine des contrats de licence — pour autant que le contentieux qu'ils suscitent ne puisse être considéré comme né de la loi de 1968 — il était prématuré de conclure que tout le contentieux des licences de brevet était susceptible d'être soumis à l'arbitrage. Un arrêt du 23 avril 1974 devait permettre, en effet, à la Cour de Cassation d'établir clairement qu'il est interdit de compromettre lorsqu'est en cause la validité du brevet.²²

Certains auteurs en avaient tiré la conclusion qu'à propos des litiges nés d'un contrat de licence, la jurisprudence tendait à faire une distinction entre ceux qui affectent la validité, la propriété ou la portée d'un brevet et qui relèveraient des tribunaux et ceux qui ne concernent que le droit des contrats (interprétation, exécution ou résolution du contrat de licence), qui pourraient être valablement soumis à l'arbitrage.²³

En fait, les arrêts rendus depuis en France tendraient plutôt à infirmer cette opinion.²⁴ Il faudra, sans doute, attendre d'autres décisions pour savoir si les tribunaux français opteront pour une interprétation large ou, au contraire, plus étroite de l'article 68. Car enfin, comme le fait très justement valoir Jean Robert, « il est irritant que lorsqu'une partie se voit reprocher une inexécution de licence, elle puisse paralyser l'arbitrage par la simple contestation de la validité ou de la propriété du brevet, et que l'incident ne puisse être réglé par l'arbitre au moyen d'une décision destinée à garder un caractère purement relatif ».²⁵ La doctrine française, presque unanime, sou-

²⁰ Y. DERAIS, *op. cit.*, p. 94. A. FRANÇON, *op. cit.*, p. 144 ss.

²¹ Y. DERAIS, *op. cit.*, p. 94. Voir aussi *Revue Trimestrielle de Droit Commercial*, 1974, n. A. CHAVANNE et J. AZEMA, même revue, 1975, p. 477, n. M. BOITARD et J.C. DUBARRY, et *Revue de l'Arbitrage*, 1976, p. 111 ss, n. J. ROBERT.

²² Voir Y. DERAIS, *op. cit.*, p. 95, et A. FRANÇON, *op. cit.*, p. 147 ss (152).

²³ A. FRANÇON, *idem*.

²⁴ Arrêt de la Cour de Cassation du 18.11.1975, *Revue de l'Arbitrage*, 1976, p. 110 ss, n. J. ROBERT. Arrêt de la Cour d'Appel de Douai, statuant sur le renvoi de la Cour de Cassation sur l'arrêt du 6 novembre 1971 (*Revue de l'Arbitrage*, 1975, p. 163), et *Revue de l'Arbitrage*, 1976, p. 239 ss, n. A. FRANÇON.

²⁵ J. ROBERT, *Revue de l'Arbitrage*, 1976, p. 114.

haite qu'une interprétation restrictive de l'article 68 permette de conserver une place à l'arbitrage dans le droit des brevets.²⁶

La même tendance à la non-arbitrabilité des litiges fondés sur les brevets se retrouvent aussi dans d'autres législations.

II.2. ITALIE. — En Italie, les droits de propriété industrielle appartiennent à la catégorie des « diritti indisponibili », c'est-à-dire des droits dont on ne peut pas disposer librement : s'il s'agit de brevets déposés en Italie, le décret royal du 29 juin 1939 est applicable. Or, l'article 78 de ce décret et l'article 70 du Code de Procédure Italien prévoient l'intervention obligatoire du Ministère Public dans les procès en nullité et en déchéance de brevet.²⁷ Aussi et bien que la question soit controversée, la majorité des auteurs italiens considèrent-ils que les litiges en nullité de brevet ne peuvent faire l'objet d'un compromis arbitral.²⁷ Ils considèrent que la déclaration de nullité relève de l'ordre public et que, partant, les parties ne peuvent compromettre. Ils se fondent, en outre, sur le Code de Procédure Italien qui dispose, aux articles 808 et 819, qu'il ne peut être arbitré au sujet des « diritti indisponibili » et que s'il en est question au cours d'un arbitrage, les arbitres doivent se dessaisir et diriger les parties vers les Tribunaux compétents pour en connaître.

Toutefois, dans les cas où la validité du brevet n'est soulevée qu'« incider tantum » et qu'aucune décision y relative n'est rendue, la Cour de Cassation italienne a admis que les parties pouvaient soumettre leurs différends de nature patrimoniale à l'arbitrage,²⁸ puisque l'intervention du Ministère Public n'est pas requise en pareil cas.

La non-arbitrabilité serait donc déduite de motifs à caractère procédural et non matériel, puisqu'elle se fonde sur la participation obligatoire au procès du Ministère Public et non sur la non-arbitrabilité de l'objet litigieux.²⁹ D'autres jugements et d'autres auteurs ont soutenu en revanche que les procès auxquels le Ministère Public devait obligatoirement intervenir ne peuvent, par définition, faire l'objet de transactions « dans la mesure où ils sont afférents à des « diritti indisponibili », c'est-à-dire de droits dont on ne peut disposer librement.³⁰ Cette thèse est combattue par Aghina qui ne voit pas

²⁶ A. FRANÇON, *op. cit.*, 1976, p. 247. Voir aussi tous les auteurs cités par ROBERT et FRANÇON dans leurs notes susmentionnées. Il est intéressant de noter que la France est membre de l'ORGALIME qui éditte un contrat-type de licence de brevet offrant le choix entre l'arbitrage CCI et l'arbitrage ORGALIME (voir annexe).

²⁷ G. AGHINA, « Appunti in tema di arbitrabilità delle controversie sulla validità dei brevetti per invenzione », *Rivista di Diritto Industriale*, 1973, p. 58 ss (60 et n. 2, 62). P. GRECO e P. VERCELLONE, « Le invenzioni ed i modelli industriali », Torino, 1968, p. 359, *Trattato di diritto civile italiano*, Vassalli, 11/2. A. PIERGROSSI, « Problems of arbitrability of Patent and Licensing Controversies in Italian and United States Law », *International Law & Politics*, 1972, Vol. 6, p. 85 ss.

²⁸ Bartimoro c. Azzi, Cassazione, décision No 2401 du 23.11.1965, *Giurisprudenza Italiana*, 1966, 1, p. 212 ; Giordani c. Battiati, Cassazione, décision du 3.10.1956, *Foro Italiano*, 1956, I, p. 1620 (cités par A. PIERGROSSI, *op. cit.*, p. 87, et par G. AGHINA, *op. cit.*, p. 62-63). A. TROLLER cite un arrêt de la Cour d'Appel de Bologna reconnaissant la compétence du tribunal arbitral, paru dans *Rivista di Diritto Industriale*, 1959, II, p. 281 (« Immaterialgüterrecht », t. II, p. 1192).

²⁹ G. AGHINA, *op. cit.*, p. 63, et jurisprudence citée sous n. 14.

³⁰ *Idem*, et citations sous n. 15.

comment on fait coïncider les controverses relatives à des droits dont on n'a pas la libre disposition et celles qui requièrent la participation du Ministère Public : il se fonde, en particulier, sur l'article 70 du Code de Procédure Civil Italien qui prévoit la participation du Ministère Public dans tous les procès mettant en cause l'intérêt public, ceci pouvant être le cas de litiges relatifs à des droits dont on ne peut librement disposer. Inversement, tous les procès ayant pour objet des « diritti indisponibili » ne requièrent pas la participation du Ministère Public (et il en est ainsi en Italie des litiges ayant pour objet la protection du nom ou de l'image).³¹

Aghina — qui est en faveur de l'arbitrabilité — voit trois solutions :

1. la première est l'engagement de non-contestation de la validité du brevet par le licencié.³² La question de la nullité du brevet ne pourrait donc pas être soulevée en arbitrage. Mais la validité de cette clause est discutable et Aghina en a conscience. Soulignant la position de la Commission de Bruxelles, pour laquelle une pareille clause est, en principe nulle,³³ Aghina y voit une difficulté supplémentaire à l'admission de l'arbitrabilité des questions relatives à la validité des brevets objets du contrat de licence.

2. La deuxième est la désignation d'un droit applicable qui admette l'arbitrabilité de ces questions — mais il en voit aussitôt les limites, car l'exequatur d'une pareille sentence pourra être refusée dans le pays d'exécution où la question de validité d'un brevet est considérée comme étant d'ordre public.

3. La troisième enfin suppose que le breveté s'engage par une clause contractuelle à renoncer au maintien en vigueur de son brevet au cas où sa nullité serait constatée dans une sentence arbitrale.³⁴ Cette solution est certes acceptable, mais elle demeure soumise à la bonne foi du breveté : en effet, si la sentence doit être exécutée dans un pays où la validité du brevet est d'ordre public, le titulaire pourra tranquillement refuser d'exécuter et il faudra lui intenter un procès pour faire constater la nullité.

II.3. ALLEMAGNE FÉDÉRALE. — La *sedes materiae* se trouve aux articles 1025 du Code de Procédure Civil (Z.P.O.)³⁵ et 13 et 36b du Patentgesetz.

On retrouve à l'article 1025 le principe dit de la « licéité de compromettre » : les parties peuvent faire arbitrer leurs différends dans la mesure où la loi les y autorise. Mais la loi sur les brevets est muette : l'article 13 énumère les causes d'une action en nullité. Et l'article 36 b institue une juridiction unique (Patentgericht) qui siège au Patentamt.

S'il est clair que cette juridiction exclue le recours à d'autres tribunaux en matière de brevet, on ne peut déduire qu'elle exclue l'arbitrage. Il reste

³¹ *Idem*, p. 64.

³² Voir *supra*, p. 102 ss.

³³ Voir *infra*, p. 232.

³⁴ G. AGHINA, *op. cit.*, p. 68-69.

³⁵ 1925 Z.p.O. : « Rechtliche Wirksamkeit von Schiedsverträgen : Die Vereinbarung, dass die Entscheidung einer Rechtsstreitigkeit durch einen oder mehrere Schiedsrichter erfolgen solle, hat insoweit rechtliche Wirkung, als die Parteein berechtigt sind, über den Gegenstand des Streites einen Dergleich zu schliessen. »

que l'action en nullité de brevet, par exemple, est du seul ressort du Patentgericht.³⁶

II.4. ÉTATS-UNIS. — La doctrine est généralement favorable à l'arbitrage.³⁷ La jurisprudence est moins concluante et tend à réserver aux tribunaux la connaissance des litiges ayant leur source directement ou indirectement dans le droit des brevets.³⁸ S'il a été enregistré quelque progrès depuis les premières décisions,³⁹ il semble bien que, tout comme en France, en Italie et en Allemagne, toutes questions d'ordre public (validité et titularité du brevet) soient de la compétence exclusive des tribunaux, cependant que l'arbitrage est admis en matière d'obligations purement patrimoniales. Si pour compromettre à leur sujet il y a lieu de se prononcer préalablement sur la validité du brevet, il sera sursis à statuer jusqu'à droit jugé.⁴⁰

Section III — La clause compromissoire et les contrats de licence de brevet en Suisse

L'article 75 LBI dispose :

Est compétent pour connaître des actions prévues par la présente loi :

- a) Pour les actions intentées par le déposant ou le titulaire d'un brevet contre des tiers : le juge du domicile du défendeur ou du lieu où l'acte a été commis, ou du lieu où le résultat s'est produit ;
- b) Pour les actions intentées par des tiers contre le déposant ou le titulaire du brevet : le juge du domicile du défendeur ; si ce domicile n'est pas situé en Suisse, le juge compétent est celui du lieu où le mandataire inscrit au registre exerce son activité ou, si le mandataire est radié du registre, le juge du lieu où le bureau de la propriété intellectuelle a son siège.

Si différents lieux entrent en ligne de compte, le juge compétent sera celui qui le premier aura été saisi de l'action.

Et l'article 76 LBI al. 1 dispose :

Les cantons désignent pour l'ensemble de leur territoire un tri-

³⁶ BLUM-PEDRAZZINI, *op. cit.*, t. II, p. 523-524. Voir toutefois Annexe II (contrat-type ORGALIME : arbitrage).

³⁷ G.R. DELAUME, « Clauses d'élection de for et clauses compromissoires — évolution et gestation d'un nouveau droit américain », *Journal de Droit International*, 1975, 486 ss.

³⁸ A. PIERGROSSI, *op. cit.*, p. 87. G. AGHINA, *op. cit.*, p. 61 ss.

³⁹ Sur la base du « United States Arbitration », act de 1925 : ZIP Mfg. Co. vs Pep Mfg. Co., 44, 2 s., 184 (D. Del., 1930) in re. Cold Metal Process Co., 9 Supp. 992 (Penn., 1935) cité par A. PIERGROSSI, *op. cit.*, p. 88, n. 9, et Bernhardt vs Polygraphic Co., 350 U.S. 198 (1956), cité par G. AGHINA, *op. cit.*, p. 61, n. 7.

⁴⁰ A. PIERGROSSI, *op. cit.*, p. 88, n. 10 et 11, et G. AGHINA, *op. cit.*, p. 61, n. 7, citant une décision relativement récente (Beckman Instruments vs Technical Development Corp., 167 U.S.P.Q., 10, 433 F. 2nd 55 (7th Circuit, 1970) qui a réaffirmé le principe selon lequel les questions relatives à la validité d'un brevet ne sont pas arbitrables, compte tenu de l'intérêt public à faire tomber dans le domaine public les inventions qui ne répondent pas aux conditions de brevetabilité.

bunal chargé de connaître en instance cantonale unique des actions civiles prévues par la présente loi.

On trouve des dispositions analogues pour l'action pénale aux articles 84 et 85 LBI.

Est-ce à dire que la compétence des tribunaux institués selon l'article 76 est exclusive ?

Une première thèse consisterait à dire que du moment que l'article 76 donne compétence exclusive à une instance cantonale unique, il exclut non seulement la saisine d'une autre juridiction étatique, mais encore celle d'arbitres.

C'est la thèse longtemps soutenue par le Bureau fédéral de la Propriété Intellectuelle qui, dans une communication parue en 1948⁴¹ émit l'avis que par « tribunaux » il fallait entendre seulement les tribunaux étatiques et que la radiation d'un brevet ne pouvait être demandée sur la base d'un prononcé de nullité émanant d'une instance arbitrale. Le Bureau s'appuyait sur l'article 26 LBI qui fait référence au « juge » et à l'article 76 susmentionné. Il ajoutait que l'on ne pouvait trouver aucune indication dans la LBI de ce que des instances arbitrales pouvaient être prises en considération.

La deuxième thèse consisterait à soutenir que lorsqu'un texte de loi accorde compétence exclusive à une juridiction, cela ne règle que les rapports entre cette juridiction et les autres juridictions étatiques, sans que la solution ait la moindre incidence sur la question de savoir si le recours à l'arbitrage est ou non possible en cette matière.⁴² Selon cette seconde thèse, la clause compromissoire serait licite en ce domaine, dans la mesure où elle peut l'être en toute autre, c'est-à-dire sous la seule réserve de la « licéité de compromettre ».⁴³ L'arbitrage ne serait interdit que lorsqu'il met en cause des dispositions légales revêtant un caractère d'ordre public.⁴⁴ La question se résume alors à déterminer ce qui, dans la loi sur les brevets, est d'ordre public et ce qui ne l'est pas : qu'en est-il en particulier de l'action en nullité ?

La doctrine dominante en Suisse⁴⁵ est d'avis qu'un tribunal arbitral est pleinement compétent pour se prononcer en toutes matières relatives au brevet sur le plan civil.⁴⁶ Elle conteste l'interprétation exclusive donnée au mot « juge » par le Bureau fédéral de la Propriété Intellectuelle, en s'appuyant, du reste, sur la jurisprudence du Tribunal fédéral⁴⁷ : « On trouve, toutefois, dans la législation fédérale, nombre de dispositions conférant au « juge » une compétence qui peut, sans conteste, être reconnue aussi à un ou plusieurs arbitres (art. 538, 672 al. 2, 706 al. 2, 717 al. 2 CCS et art. 2 al. 2, 43, 46 al. 2, 47, 49 al. 2, 50 al. 2, 52 al. 2 CO et 83 al. 2 LP). Ce qui importe, c'est de savoir si, vu la nature et les effets de (l'exclusion, in casu), il faut admettre que le législateur a voulu réserver au juge ordinaire l'examen

⁴¹ *Schweizerische Mitteilungen*, Série V, 1948, p. 135.

⁴² BLUM-PEDRAZZINI, *op. cit.*, t. III, p. 636.

⁴³ A. SCHNITZER, *FJS*, No 946A, p. 2.

⁴⁴ Article 5 du Concordat sur l'arbitrage : l'arbitrage ne peut porter que sur des droits qui relèvent de la libre disposition des parties.

⁴⁵ A. TROLLER, « Immaterialgüterrechte », t. II, p. 1192. BLUM-PEDRAZZINI, t. II, p. 208 ss, 522 ss et t. III, p. 393, 485-486 et 635 ss.

⁴⁶ BLUM-PEDRAZZINI, *op. cit.*, t. II, p. 486 et t. III, p. 636.

de cette mesure en cas de contestation. Il n'en serait ainsi que s'il s'agissait d'un litige portant sur un droit auquel le titulaire ne peut renoncer ou au sujet duquel il ne peut passer une transaction extrajudiciaire, car si cette faculté existe, elle implique celle de soumettre la contestation de ce droit au jugement d'un tiers qui lui paraît digne de confiance (ATF 69-II-121).⁴⁸

Quant à la question de l'ordre public soulevée par Dürr dans son Commentaire de la loi sur les brevets, 1956, ad. art. 76, p. 153, elle ne pose pas de problème particulier à Blum-Pedrazzini et à Troller, qui admettent que, selon le droit fédéral, il n'y a pas de lien si étroit entre les litiges en matière de brevets et l'intérêt public, que l'on puisse, pour cette raison, exclure en cette matière la juridiction arbitrale. Il en va de même pour les contrats de licence.⁴⁹

Au surplus, il semble bien que le Tribunal fédéral partage ce point de vue, puisqu'il a résolu affirmativement comme « allant de soi », sans motivation plus précise, la question de savoir si l'on pouvait soumettre à l'arbitrage les actions relatives aux brevets.⁵⁰

On peut, dès lors, s'étonner de la prise de position du Bureau fédéral en 1948. Comme l'explique Troller, mis à part le fait qu'il n'y a aucun intérêt public à ce qu'un brevet soit maintenu en vigueur jusqu'à ce qu'un tribunal en prononce la nullité, le breveté peut parfaitement s'obliger à laisser expirer ledit brevet conformément à une sentence arbitrale. On ne voit pas dès lors pourquoi une telle sentence ne serait pas exécutoire à l'instar d'un jugement émanant d'un tribunal étatique.⁵¹ Le contraire aurait pour conséquence qu'un brevet dont la nullité a été prononcée par l'arbitre et n'est pas contestée par le titulaire continuerait à exister de par le refus du Bureau fédéral de procéder à sa radiation.⁵²

Ces arguments ont fini par convaincre le Bureau fédéral lui-même, dont une nouvelle communication a été publiée en janvier 1976.⁵³ Passant en revue les arguments avancés par Blum-Pedrazzini et par Troller contre sa communication de 1948, le Bureau admet que les tribunaux arbitraux sont habilités à décider de la validité des droits de propriété industrielle. Désormais, le Bureau donne acte de pareille sentences arbitrales, lorsque ces sentences sont munies d'une déclaration de force exécutoire, telle que prévue à l'article 44 du Concordat sur l'Arbitrage.

Un récent arrêt de la Cour de Justice de Genève, se référant abondamment à Blum-Pedrazzini et à Troller, admet, à son tour, la possibilité pour les parties de soumettre à une juridiction arbitrale la liquidation de tous les

⁴⁷ ATF 69-II-119 et ATF 71-II-180. Dans le même sens, S.J. 1960 (ACJ du 23.1.1959) : l'arbitrage n'est pas exclu par le seul fait qu'une disposition du droit matériel prévoit le recours au juge : celui-ci peut être un arbitre.

⁴⁸ ATF 71-II-180.

⁴⁹ A. TROLLER, *op. cit.*, p. 1192, et BLUM-PEDRAZZINI, t. III, p. 636 in fine, 637.

⁵⁰ ATF 71-III-198 = JT 1946-II-116 (122).

⁵¹ A. TROLLER, *op. cit.*, p. 1192. Dans le même sens, G. AGHINA, *op. cit.*, p. 69.

⁵² BLUM-PEDRAZZINI, *op. cit.*, t. II, p. 209.

⁵³ PMM BI., No 1, du 30 janvier 1976 (*Feuille Suisse des brevets, dessins et marques*).

litiges au sens de l'article 76 LBI, puisque les parties peuvent disposer « sans autre » de l'objet du litige.⁵⁴

Section IV — La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales

Conformément à l'article 61 Cst. Fed. les jugements civils définitifs rendus dans un canton (et les sentences arbitrales ayant acquis force exécutoire) sont exécutoires dans toute la Suisse.⁵⁵ Les cantons sont, en revanche, libres d'organiser comme ils l'entendent la reconnaissance des sentences arbitrales étrangères.⁵⁶ La plupart des cantons subordonne la reconnaissance à la condition de réciprocité. Il faut également tenir compte des conventions internationales auxquelles la Suisse est partie, notamment celle de New York du 10 juin 1958.⁵⁷

S'il est désormais établi que le droit suisse ne fait pas obstacle à l'arbitrage des litiges ayant pour objet les actions civiles prévues par la LBI — soit un brevet suisse — toute autre est la question de savoir si une sentence prononçant l'annulation d'un brevet allemand ou français, par exemple, sera homologuée sans autre en France et en Allemagne, la sentence ayant été rendue par le tribunal arbitral appliquant le droit suisse à la solution du litige.

Blum-Pedrazzini attirent tout spécialement l'attention sur le fait que, dans certains pays, le prononcé de la nullité d'un brevet est de la compétence exclusive des tribunaux étatiques.⁵⁸ Ceci peut mettre en question l'exequatur de toute la sentence arbitrale quand bien même elle réglerait bien d'autres questions d'ordre purement patrimonial. Ils citent, à titre d'exemple, le cas d'un tribunal arbitral siégeant en Suisse et devant lequel serait soulevée l'exception de nullité d'un brevet allemand : le défendeur pourrait s'opposer à l'homologation de la sentence par l'Office des Brevets Allemand. Ces auteurs sont d'avis qu'en pareil cas, les arbitres devraient impartir un délai pour l'introduction de l'action en nullité auprès des tribunaux ordinaires allemands compétents et surseoir à statuer jusqu'à droit jugé.

En France, nous savons déjà que la jurisprudence est très ferme sur la compétence exclusive des Tribunaux de Grande Instance pour tout « le contentieux né de la loi de 1968 ».

Jean Robert se demande s'il faut « distinguer quant à l'obstacle que peut mettre l'attribution impérative de la compétence entre le cas où ce serait la loi étrangère qui serait applicable et celui où ce serait la loi française ? Autrement dit, la compétence impérative des tribunaux cesse-t-elle seulement

⁵⁴ S.J. 1977, p. 186 ss. Voir aussi un arrêt de la Cour d'Appel de Berne, qui avait à se prononcer sur l'admissibilité de la cession d'un contrat de licence contenant une clause compromissoire prévoyant la soumission de tous les litiges pouvant naître du contrat à l'arbitrage (Zivilkammer vom 4. Mai 1973 i. S.K. gagen I — *Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins* — Mai 1975, p. 200 ss).

⁵⁵ BLUM-PEDRAZZINI, *op. cit.*, t. II, p. 209.

⁵⁶ *Idem*, et auteurs cités.

⁵⁷ R.O.L.F., 1965, p. 797 ss. Liste des Etats contractants : RO, 1968, p. 1063 ; 1969, p. 476 ; 1971, p. 757.

⁵⁸ BLUM-PEDRAZZINI, *op. cit.*, t. II, p. 523. Dans le même sens, G. AGHINA, *op. cit.*, p. 68.

d'être d'ordre public international lorsque la loi française est applicable et le devient-elle lorsqu'il s'agirait de la loi étrangère ? »⁵⁹

Il rappelle, à ce propos, la règle substantielle de droit international posée par la 1ère Chambre civile dans son arrêt du 2 mai 1966,⁶⁰ selon laquelle la prohibition faite à l'Etat de compromettre ne s'applique pas à « un contrat international passé pour les besoins et dans des conditions conformes aux usages maritimes » *sans aucune référence à la loi du contrat*, contrairement à ce qu'elle faisait dans des arrêts précédents en affirmant la nécessité que la loi étrangère applicable reconnaisse la validité de la clause compromissoire.

Pour Jean Robert, « puisqu'en matière internationale et quelle que soit la loi applicable, la validité de la clause compromissoire ne le cédera qu'à l'ordre public international, l'on est conduit à rechercher ce qui, dans la loi de 1968, doit être tenu pour d'ordre public international... ». Et d'indiquer, à titre d'exemple seulement, que « l'on doit certainement considérer comme étant d'ordre public international la matière des licences d'office des brevets en matière de médicaments lorsque 'l'intérêt de la santé l'exige' (art. 37), l'exploitation forcée pour satisfaire aux besoins de l'économie nationale (art. 39), l'expropriation de la propriété d'un brevet dans l'intérêt de la défense nationale (art. 45) ». ⁶¹

Il conclut, toutefois, que « l'ordre public international ne s'appréciant qu'en fonction et dans le cadre d'une insertion générale de l'ordre public à la matière, il est évident que l'incertitude que laisse planer la jurisprudence de la Chambre commerciale quant aux motifs pour lesquels la matière peut ou non, dans le cadre de l'article 68, être soumise à l'arbitrage, devient difficilement supportable dans la perspective des intérêts économiques qui s'y rattachent ». ⁶²

On ne peut dès lors qu'inciter les parties à un contrat de licence international à la plus grande prudence, si elles ne veulent pas voir la sentence arbitrale paralysée au motif que le pays dans lequel elle doit être exécutée réserve une compétence exclusive aux tribunaux étatiques pour toutes les questions se rattachant, directement ou indirectement, au droit des brevets. ⁶³

⁵⁹ J. ROBERT, *Revue de l'Arbitrage*, 1976, p. 115.

⁶⁰ Trésor Public c. Galakis.

⁶¹ J. ROBERT, *op. cit.*, p. 116.

⁶² *Idem*.

⁶³ BLUM-PEDRAZZINI, *op. cit.*, t. II, p. 524 : « Dieses Beispiel vermag die Schwierigkeiten anzudeuten, die sich bei solchen internationalen Tatbeständen stellen. Ihre Behandlung erfordert die genaue Kenntnis des ausländischen Rechtes insbesondere bezüglich der eventuellen Ausschlüsslichkeit der staatlichen Gerichtbarkeit in Patentsachen. »

IIe PARTIE

LE CONTRAT DE LICENCE ET LE DROIT DE LA CONCURRENCE EN SUISSE ET DANS LA C.E.E.

Les droits de propriété intellectuelle sont des droits exclusifs qui réservent à leurs titulaires toutes les possibilités d'utilisation profitable. Une telle utilisation exclusive se traduit, par conséquent, par un rétrécissement des possibilités d'utilisation de ces mêmes droits par des tiers.

Vus ainsi, ces droits se présentent donc comme des limitations de la concurrence.

Or, la tâche du droit cartellaire est justement celle d'empêcher les restrictions de la concurrence. La question qui se pose alors est celle de savoir si la liberté de concurrence doit se laisser restreindre par les droits de propriété intellectuelle ou si, au contraire, elle peut empiéter sur leur domaine réservé par le biais des législations cartellaires.

TITRE I

DROIT DE CONCURRENCE ET DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE EN SUISSE

CHAPITRE I

LA SITUATION EN SUISSE AVANT L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI SUR LES CARTELS ET ORGANISATIONS ANALOGUES

Le problème des restrictions de la concurrence au moyen des droits de propriété intellectuelle n'était pas inconnu en Suisse.¹ Quelques arrêts, que nous examinerons ci-après, font état d'abus ou de tentatives d'abus commis en leur nom.

¹ A. FISCHER, « Das Verhältnis zwischen Kartellrecht und Gewerblicher Rechtsschutz », Thèse, Bâle, 1971, p. 56. F. NEUMEYER, « Les restrictions à la concurrence et leur réglementation dans le droit des Etats de la l'AELE relatif à la propriété industrielle », P.I., 1964, p. 96 ss.

Il faut rappeler que la Suisse a mis des années à se doter d'une législation sur les brevets. De 1849 à 1887, le Conseil fédéral rejeta systématiquement toutes les propositions en vue d'instituer un système de protection assurée par le brevet.² Dans le refus prononcé en 1863, il fit observer que les économistes les plus avertis estimaient qu'un tel système était « pernicieux et condamnable ».³ Ce n'est qu'en 1888 que la Suisse se dota enfin de sa première législation sur les brevets, mais selon cette loi n'étaient brevetables que des inventions matérialisables dans un modèle ; les brevets de procédés étaient donc exclus. Il fallut attendre la loi de 1907.

Lors de la revision de la loi fédérale sur les brevets de 1907 — qui a aboutit à l'actuelle LBI de 1954 — la question de savoir si les brevets pouvaient être utilisés par les cartels dans la lutte sur les brevets et s'il était opportun de réglementer leur utilisation, avait été débattue. Dans son message sur la revision⁴ du droit des brevets, le Conseil fédéral dit, en substance, que la mise au point d'une telle réglementation prendrait tellement de temps, qu'elle retarderait la revision de la loi sur les brevets. Il précisait, par ailleurs, que malgré le rôle important que l'on pouvait leur faire jouer, les brevets n'étaient pas la seule « arme » des cartels. Il indiquait, enfin, que le Département de l'Economie publique s'employait à l'élaboration d'une législation cartellaire, de sorte que ces problèmes seraient inclus parmi ceux devant faire l'objet d'une enquête à l'échelle nationale.⁵

Section I — Le Rapport de la Commission des Prix

Dans sa 31^e publication intitulée « Les cartels et la concurrence en Suisse », la Commission d'étude des prix du Département fédéral de l'Economie publique constatait que les brevets « garantissent à leurs propriétaires le droit exclusif d'exploiter commercialement des inventions et que ces droits peuvent être cédés à des tiers dans des limites d'ordre géographique, technique ou de durée. Brevets et licences créent, de ce fait, des positions de monopole protégées par la loi (pour une durée de 18 ans en Suisse) qui empêchent toute autre personne d'utiliser, de fabriquer et de vendre le produit ou le procédé protégé. »⁶ Elle ajoutait que « le caractère cartellaire ne résulte, toutefois, que des clauses particulières accessoires au contrat de licence, par exemple des dispositions visant les prix ou la production, d'accords sur le partage géographique des débouchés (qui s'accompagnent souvent d'une interdiction d'exportation ou d'importation) et sur l'échange d'inventions non brevetées et de conseils en vue d'assurer la bonne utilisation des brevets ».⁷

Se référant à Neumeyer,⁸ la Commission distinguait entre : aa) les communautés de brevets imparfaites et bb) les communautés de brevets par-

² F. NEUMEYER, *idem*.

³ *Idem*.

⁴ Message, 1950, p. 113 ss.

⁵ F. NEUMEYER, *op. cit.*, p. 97, et A. FISCHER, *op. cit.*, p. 57.

⁶ Rapport, Berne, 1957, p. 83.

⁷ *Idem*.

⁸ F. NEUMEYER, « Patentgemeinschaften und deren Aufbau bei amerikanischen Industrieverbänden », Marburg, 1932. Voir aussi F. NEUMEYER, *op. cit.*, *La Propriété Industrielle*, mai 1964, p. 97.

faites, auxquelles nous ne consacrerons pas de développements, car elles n'intéressent qu'indirectement notre sujet qui vise, en priorité, l'octroi d'une concession sur un brevet (licence) et non l'échange *réciproque* de concessions ou la mise en commun de brevets (pools).

On admettra avec Fischer⁹ que le problème ne semble avoir retenu l'attention de la Commission des Prix dont l'avis n'est ni motivé, ni appuyé sur des exemples tirés de l'économie suisse.¹⁰ Nulle part dans le rapport, il n'y a une proposition de réglementation des restrictions de concurrence exercées grâce aux brevets. D'où l'incertitude de la Commission d'experts chargés de l'élaboration d'une législation cartellaire concernant le problème de la délimitation des droits de propriété intellectuelle par rapport à la liberté de concurrence.

La Commission des Prix fut donc chargée d'une enquête sur les cartels de brevets. Achevée en 1958, elle portait le titre d'« Examen de la signification en politique de concurrence des brevets et licences en Suisse ».¹¹ Elle traitait exclusivement des licences de brevet et distinguait entre « les obligations du licencié conformes au brevet » et « les clauses exorbitant du brevet » (tying agreements). Ces tying agreements sont assimilés par la Commission des Prix à des discriminations et à des restrictions, qui sont dès lors des restrictions de concurrence.

Ce que l'on peut déduire de ce qui précède est que la Commission des Prix distinguait déjà en 1958 entre les droits inhérents au droit de brevet et ceux qui n'étaient pas couverts par ce dernier. Cette théorie, appelée la « théorie des droits inhérents » est un héritage de la doctrine américaine, reprise dans un premier temps également par la Commission du Marché Commun. Nous verrons, toutefois, que cette dernière tend à s'en distancer.¹²

Section II — La position de la doctrine

Avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les cartels et organisations analogues, seul Zschokke semble s'être préoccupé du problème de la délimitation entre droits de la propriété industrielle et droit des cartels.¹³ Il soutenait que ce problème était important pour l'économie. Mais plutôt que de proposer une solution, Zschokke se contentait de mettre en garde contre les tendances « néo-libérale », « anti-trust » ou « anti-monopole » dans les législations cartellaires à élaborer.¹⁴ Pour Zschokke, la situation spéciale de la Suisse exigeait de l'industrie « la plus haute qualité et une grande spécialisation ». Seuls des biens de la meilleure qualité se vendraient à un prix élevé et fourniraient « les moyens pour un développement scientifique et technique.

⁹ A. FISCHER, *op. cit.*, p. 58-59.

¹⁰ F. NEUMEYER, *La Propriété Intellectuelle*, 1964, p. 97.

¹¹ Cité par A. FISCHER, avec le titre « Untersuchung des Wettbewerbspolitischen Bedeutung des Patent und Lizenzwesens in der Schweiz », *op. cit.*, p. 59. A. FISCHER précise que ce document est introuvable, *op. cit.*, p. 60, n. 17.

¹² *Infra*, le chapitre relatif à l'analyse des clauses dites « restrictives » à la lumière de l'art. 85 CEE.

¹³ A. FISCHER, *op. cit.*, p. 67 ss.

¹⁴ *Idem.*

Du point de vue de la science économique nationale, notre position ne peut être autre que fondamentalement monopolistique. »¹⁵

Zschokke prend donc délibérément partie pour les droits de propriété industrielle sans accorder, semble-t-il, l'attention nécessaire au problème tout aussi légitime de la liberté de concurrence.

L'avis du Groupe suisse de l'AIPPI a été exprimé dans une lettre adressée en date du 19 février 1960 au Département fédéral de l'Economie publique¹⁶ et recouvre largement, quant au fond, les thèses de Zschokke. On y lit en particulier que les lois spéciales, adoptées en Suisse, relatives à la protection de la propriété industrielle, contiennent déjà « toutes les garanties que le législateur a jugé nécessaire de donner contre tous abus éventuels pouvant résulter d'un exercice incorrect des droits exclusifs ». Surtout, on aurait définitivement tenu compte de l'intérêt public, dans la loi sur les brevets, et il n'y aurait pas lieu d'admettre l'existence d'un intérêt public spécial et supplémentaire, que la loi sur les cartels serait appelée à protéger. Et, enfin, ce qui intéresse particulièrement notre sujet, on a demandé que les accords de licence ne tombent pas sous le coup de la loi sur les cartels, leur seul objet étant un accommodement d'intérêts privés. Bien qu'il ait été admis que les communautés de recherches, avec mise en commun de brevets, puissent avoir accessoirement des effets restrictifs de concurrence, il a été néanmoins prôné qu'elles devraient également être soustraites à la loi cartellaire, vu qu'elles poursuivent des fins de rationalisation. De même, les restrictions à la concurrence prenant la forme de refus d'accorder une licence ou de livrer de la marchandise à des tiers qui ne participent pas à un droit de propriété industrielle (brevet ou marque), ou encore l'interdiction de revente imposée à un licencié, ne devaient pas être considéré comme des restrictions inadmissibles, puisqu'il y manquait toute intention « discriminatoire ».

Section III — Les arrêts du Tribunal fédéral en matière de restrictions exercées à l'aide de droits de propriété intellectuelle

*III.1. L'arrêt United Shoe Machinery Co.*¹⁷

Une société, la United Shoe Machinery Co., avait conclu avec une société suisse, une série de contrats de location de machines utilisées en cordonnerie, en 1901. A partir de 1926, la société suisse se refusa à honorer les contrats. La United Shoe Machinery l'actionna en constatation de la validité de ces derniers.

Par décision rendue en date du 11 janvier 1932, le Tribunal de Commerce de Zurich prononça la nullité de l'ensemble des contrats. Le recours en réforme interjeté auprès du Tribunal fédéral fut rejeté.

¹⁵ Traduit de A. FISCHER, *op. cit.*, p. 67-68. Voir H.P. ZSCHOKKE, « Der Entwurf der Expertkommission für ein Kartellgesetz und der gewerbliche Rechtsschutz », *Revue Suisse de la propriété industrielle et du droit d'auteur*, 1960, p. 9 ss. Pour un commentaire des thèses de Zschokke, voir aussi F. NEUMEYER, *op. cit.*, p. 98.

¹⁶ *Revue Suisse de la propriété industrielle et du droit d'auteur*, 1960, p. 28 ss. F. NEUMEYER, *op. cit.*, p. 98.

¹⁷ ZR, 1933, p. 130 ss, cité par A. FISCHER, *op. cit.*, p. 61.

Les considérants du jugement, tels qu'ils sont résumés par Neumeyer,¹⁸ sont les suivants : les contrats de location en cause avaient tous été conclus pour une période fixe de 20 ans, à l'exception de quatre d'entre eux, dont la validité dépendait de celle d'autres contrats. Les dates d'échéance des différents contrats étaient réparties sur des périodes différentes, de sorte que lorsqu'un contrat venait à échoir, il s'en trouvait toujours d'autres qui continuaient à courir et qui ne pouvaient être résiliés, en raison de leur contenu technique, sans entraver très sérieusement les différentes opérations dans la chaîne de fabrication de chaussures faites à la machine. De plus, la demanderesse ne permettait pas une résiliation de certains contrats individuels alors que les autres auraient continué à courir. Il en résultait par conséquent une suite ininterrompue de contrats par lesquels la demanderesse pouvait enchaîner indéfiniment la défenderesse, sans que celle-ci eût la possibilité de se dégager peu à peu de ses liens contractuels.

Se fondant sur les articles 27 CCS et 20 CO, le Tribunal de Commerce de Zurich déclara ces contrats nuls car ils restreignaient la liberté économique du licencié de manière dangereuse pour son existence économique et, partant, dans une mesure contraire aux bonnes mœurs. Le Tribunal constata, en outre, une fraude aux dispositions de la loi sur les brevets, en ce sens que par l'enchevêtrement des contrats en série, la demanderesse pouvait contraindre la défenderesse à rester obligée au-delà de la période de protection assurée par les brevets. Le Tribunal déclarait clairement qu'il ne saurait être abusé des privilèges accordés par la loi sur les brevets dans une mesure contraire à celle prévue par ladite loi. Les conditions imposées à la défenderesse tendaient à étendre les effets de la loi sur les brevets. C'est pourquoi elles étaient illicites et, pour cette raison, frappées de nullité.

III.2. *La décision du Tribunal civil de Bâle*¹⁹ en 1954

Dans cette espèce, deux entreprises anglaises fabriquant des appareils électriques pour le ménage conclurent en 1950, avec une entreprise analogue établie en Suisse, un accord prévoyant notamment les dispositions suivantes : l'entreprise suisse obtenait le droit de fabrication en Suisse des cireuses à parquets électriques, selon un système mis au point par la maison anglaise. Elle ne pouvait les vendre qu'en Suisse, en Belgique et au Luxembourg, pays dans lesquels la maison anglaise s'engageait en contrepartie à ne pas écouler ses produits. L'entreprise suisse autorisait le donneur de licence à utiliser les procédés et inventions mis au point par elle pour polir les parquets. Les parties contractantes s'engageaient à se communiquer les perfectionnements qu'elles pourraient apporter dans ce domaine.

Le litige éclata suite à la vente en Suisse, par la maison anglaise, de cireuses à parquet fabriquées selon la méthode mise au point par la société suisse. La maison anglaise ouvrit action pour faire constater que l'accord conclu ne mettait pas obstacle à ce qu'elle livre en Suisse lesdites cireuses pour lesquelles la défenderesse lui avait accordé en 1952 une licence de fabrication et qu'elle n'était tenue de ce fait ni par la clause pénale prévue au contrat ni à des dommages-intérêts.

¹⁸ F. NEUMEYER, *op. cit.*, p. 99.

¹⁹ *Basler Juristische Mitteilungen*, 1955, p. 297 ss, cité par A. FISCHER, *op. cit.*, p. 63, et F. NEUMEYER, *op. cit.*, p. 100.

Le Tribunal civil de 1^{ère} Instance constata que le contrat en cause était valable et que le fait qu'il n'avait pas été fixé de durée à l'interdiction de faire concurrence ne permettait pas de conclure à un défaut d'entente sur « l'un des points essentiels du contrat ». Si tel était le cas, les compléments nécessaires pourraient, d'ailleurs, être apportés par la loi ou par le juge.

La demanderesse anglaise avait soulevé la question de savoir si, du fait que le contrat représentait ce que le droit anglais désigne par « *restraint of trade* » (restriction de concurrence), il ne devait pas être tenu pour nul. Le Tribunal de 1^{ère} Instance décida qu'il n'avait pas à examiner la question, vu que le droit suisse était applicable au contrat de par la volonté tacite des parties. Il ajouta, toutefois, que ni l'interdiction de faire concurrence, ni l'échange réciproque des expériences et des améliorations faites ne devaient avoir une durée indéfinie, outre que, selon le droit qui régit le contrat, il est difficile d'admettre l'existence d'obligations valables « pour toujours ». La possibilité de dénoncer le contrat dépendait, selon lui, de sa nature juridique. C'est ainsi qu'il examina tour à tour si, dans le cas d'espèce on avait affaire à un contrat de bail, à un contrat de licence ou à un contrat ayant le caractère de cartel. Il écarta les deux premiers et opta pour le dernier type, se présentant sous la forme d'une entente dite lâche, en l'espèce à un cartel de caractère territorial avec délimitation de marchés, assortie d'une interdiction de faire concurrence et de l'obligation d'échanger les perfectionnements. La durée minimum et le délai de dénonciation d'un semblable contrat, analogue à un contrat de société, devaient être appréciés librement par le juge. Fixant le délai minimum à 5 ans, le Tribunal estima que le contrat pouvait être, après ce délai, dénoncé pour la fin d'une année.

Ce jugement fut confirmé par la Cour d'Appel et par le Tribunal fédéral (décision non publiée du 5 septembre 1955). La Cour émit, toutefois, l'avis qu'en ce qui concernait la nature juridique du contrat, celui-ci ne pouvait être assimilé à un cartel uniquement en raison des renonciations réciproques à la concurrence. Il mettait l'accent plutôt sur l'échange réciproque de procédés et considérait de ce fait le contrat plus proche d'un contrat de licence, dont l'accessoire était la répartition territoriale.²⁰

Le Tribunal fédéral devait compléter les considérants des deux instances précédentes sur un point ou sur un autre. Il déclara qu'à défaut de limite dans le temps, l'interdiction de concurrence n'était pas frappée directement de nullité, mais qu'elle devait être limitée par le juge. Le contrat n'était pas nul non plus du fait qu'il n'avait pas été respecté. Au sujet de la nature juridique du contrat en cause, le Tribunal fit sienne l'interprétation de la Cour d'Appel, soit « contrat analogue à un contrat de licence, assorti à titre accessoire d'une répartition territoriale » ; il présentait donc des éléments tenant à la fois du contrat de licence et du contrat cartellaire. L'impossibilité, illimitée dans le temps, de dénoncer le contrat, constituait, étant l'obligation de se communiquer réciproquement les nouveaux procédés inventés, une obligation réciproque sévère et incompatible avec l'article 27 du CCS, à cause des limitations excessives qu'elle imposait à la liberté économique des parties.²¹

²⁰ BJM, 1955, p. 303 ss, cité par A. FISCHER et pour l'arrêt du T.F., B.J.M., 1955, p. 298. Voir A. FISCHER, *op. cit.*, p. 64.

²¹ BJM, 1955, p. 298 ss. F. NEUMEYER, *op. cit.*, p. 99.

CHAPITRE II

LA LOI FÉDÉRALE SUR LES CARTELS ET ORGANISATIONS ANALOGUES DU 20.12.1962

Section I — La notion de « concurrence possible »

La loi fédérale sur les cartels et organisations analogues du 20 décembre 1962 est entrée en vigueur le 15 février 1964.

Elle résulte de la mise en application de la doctrine dite de la « concurrence possible », dégagée par la Commission d'Etude des Prix dans son Rapport précité.¹ Constatant qu'il y avait « peu d'espoir de réaliser un équilibre entre la libre concurrence et la concurrence limitée de manière à tenir compte de tous les points de vue comme de tous les intérêts en jeu », la Commission a recherché s'il était possible d'assigner une limite à la puissance économique et aux restrictions de la concurrence en partant de critères objectifs.

Examinant les objectifs de la politique concurrentielle, elle a constaté « qu'on en peut dégager un système de concurrence qui n'exclut pas les restrictions individuelles et collectives, mais qui laisse néanmoins chacun libre de se soumettre à tout moment à la concurrence ». C'est ainsi qu'elle est parvenue à la notion de « concurrence possible » assurant « à toute personne disposée à se soumettre à la concurrence, la possibilité de le faire dans le cadre du droit et des bonnes mœurs en fonction de sa prestation... Cet objectif ne consiste pas seulement à maintenir la possibilité de pratiquer la concurrence, mais il implique des mesures propres à éliminer toute concurrence déloyale ou anormale. »²

En d'autres termes, la loi n'interdit pas les pratiques restrictives de concurrence : elle n'intervient que dès l'instant où celles-ci relèvent de l'abus de droit et d'une atteinte aux bonnes mœurs.

Section II — La licence de brevet et les cartels

La loi fédérale sur les cartels et organisations analogues tente d'apporter une solution aux restrictions de concurrence résultant aussi bien des « conventions et décisions ainsi que des accords sans force obligatoire qui influencent ou sont propres à influencer le marché de certains biens ou de certains services par une limitation collective de la concurrence » (art. 2) que des accords qui sont le fait d'organisations réputées être analogues aux cartels « lorsqu'elles dominent le marché de certains biens ou de certains services ou l'in-

¹ « Les cartels et la concurrence en Suisse », p. 155 ss.

² Rapport, p. 156.

fluencent de manière déterminante (art. 3) ». Ainsi, pourront être réputées « organisations analogues au sens de la loi :

- a) l'entreprise isolée,
- b) les entreprises qui accordent tacitement leur comportement,
- c) les entreprises liées entre elles par des participations financières ou d'une autre manière. »

Il est évident que, selon le cas, les accords de licence pourront correspondre aux définitions des articles 2 et 3 de la loi.³

Bien qu'il soit défini comme un contrat synallagmatique, ce qui implique par conséquent deux parties au contrat — et que l'on puisse soutenir de ce fait qu'il lui manque le caractère « collectif » du comportement requis par l'article 2 — ce même contrat bilatéral pourra faire partie d'un faisceau regroupant soit seulement plusieurs licenciés, soit encore pour partie des licenciés et pour partie des représentants de vente exclusifs, au moyen desquels le titulaire de brevets parallèles assure la meilleure pénétration des marchés qu'il souhaite conquérir. Chacun des contrats n'est qu'un maillon d'une vaste chaîne et ne constitue que l'arbre qui cache la forêt. Ce qu'il faut donc considérer, en pareil cas, est l'impact du faisceau de contrats sur la concurrence et son influence sur le mécanisme de la formation des prix de certains biens et de certains services par suite du comportement « collectif » des divers membres du réseau.

Le contrat de licence pourra également répondre à la définition d'« organisation analogue ».⁴ L'entreprise qui accorde une licence peut être assez puissante sur le marché pour que se pose la question de savoir si elle constitue une « organisation analogue » au sens de l'article 3 de la loi.

Dans son Message, le Conseil fédéral précisait que « pour être assujetties, les conventions et décisions doivent influencer le marché ou, tout au moins, « être propres » à l'influencer. La question de savoir si le but de la convention ou décision consiste à limiter la concurrence et à influencer le marché n'est donc pas déterminante... Une formule restrictive qui retiendrait le but comme critère pourrait avoir pour effet que certaines conventions échappent à la loi parce qu'en dépit de limitations manifestes de concurrence, il ne serait pas prouvé qu'elles répondent à une intention. »⁵

II.1. *L'article 23 al. 2 de la loi fédérale sur les cartels et organisations analogues*

Sous le titre « Dispositions finales », l'article 23 al. 2 dispose : « Sont

³ Voir BLUM-PEDRAZZINI, *op. cit.*, t. II, p. 527 ss, qui citent, à titre d'exemple, les prix imposés de première et de seconde mains, l'échange des perfectionnements ou encore l'obligation du licencié de céder tous les perfectionnements au breveté sans contrepartie, le paiement de redevances pour des durées supérieures à celle du brevet, l'interdiction de concurrence, l'obligation d'approvisionnement, etc. Voir aussi A. TROLLER, *op. cit.*, t. II, p. 959 ss (qui n'aborde, toutefois, pas le problème sous l'angle de la loi fédérale sur les cartels).

⁴ BLUM-PEDRAZZINI, *op. cit.*, t. II, p. 527-528.

⁵ Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'un projet de loi sur les cartels et organisations analogues, du 18 septembre 1961, FF, No 40, p. 549 à 617 (567). Voir *infra*, p. 183 ss, l'analyse des notions « susceptibles de » et « effet ou objet » en rapport avec l'article 85 CEE.

réservées les dispositions fédérales sur la concurrence déloyale, la propriété industrielle et le droit d'auteur, ainsi que les prescriptions de droit public qui dérogent à la loi. »

Dans son Message précité, le Conseil fédéral explicitait cette réserve comme suit :

« La loi sur les cartels ne s'applique pas aux monopoles qui résultent exclusivement de la protection juridique de la propriété intellectuelle (brevets, marques de fabrique, échantillons et modèles protégés, droit d'auteur). Si le législateur veut protéger la propriété intellectuelle, il ne faut pas que cette protection soit contrecarrée par une autre loi. Il appartient à la législation sur la protection de la Propriété Intellectuelle de prévoir elle-même les dispositions voulues pour combattre les abus en la matière. La loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention contient un certain nombre de dispositions de ce genre, notamment sur l'octroi obligatoire de licences (art. 36 à 40). Cette réglementation exclut toute mesure complémentaire prise en vertu de la loi sur les cartels ; elle vise aussi l'utilisation collective d'un droit protégé. Il peut arriver, cependant, qu'un droit protégé soit, pour limiter la concurrence, utilisé d'une manière qui dépasse la portée légitime de la protection.⁶ On peut concevoir qu'un cartel de titulaires de brevets parvienne à imposer un prix déterminé grâce au grand nombre de brevets dont il dispose. En pareil cas, la loi sur les cartels sera applicable. »⁷

Le Conseil fédéral ajoutait toutefois : « Ainsi que nous l'avons exposé plus haut, il est impossible d'établir par le détail la démarcation entre le champ d'application de la loi sur les cartels et le champ d'application de la législation fédérale concernant la concurrence déloyale, la propriété industrielle et le droit d'auteur. Il est, toutefois, indiqué de réserver cette législation dans les dispositions finales, de manière à rappeler la nécessité d'une démarcation appropriée. »⁸

Or, c'est justement ce problème de la démarcation qui a préoccupé tous les auteurs qui se sont penchés sur ce problème. Nous n'entendons pas refaire le procès qui a été fait en détail par Fischer,⁹ mais on peut s'interroger avec lui sur les raisons pour lesquelles le législateur a jugé utile de faire une réserve en faveur des droits de la propriété industrielle au lieu de les inclure parmi les exceptions au champ d'application de l'article 5 de la loi sur les cartels et organisations analogues.¹⁰

Il est clair que le Conseil fédéral a repris à son compte les observations formulées par l'AIPPI dans sa lettre du 19 février 1960 (précitée). Le Groupe Suisse de l'AIPPI devait, d'ailleurs, confirmer cette opinion dans le Rapport soumis lors de la réunion du Comité exécutif à Salzbourg du 13 au 18 septembre 1964,¹¹ dont nous citons ci-après de larges extraits :

⁶ On retrouve la théorie dite des « droits inhérents » au droit de brevet.

⁷ Message, p. 567.

⁸ Message, p. 610.

⁹ A. FISCHER, *op. cit.*

¹⁰ A. FISCHER, *op. cit.*, p. 106.

¹¹ *Revue de l'AIPPI*, 1964, Série No 13, p. 137 ss.

« Le Congrès de Berlin de l'AIPPI de juin 1963 a adopté une résolution par laquelle il constate que l'exercice normal des droits de propriété industrielle est légitime et ne doit pas être entravé par la réglementation assurant la liberté de la concurrence. Celle-ci ne devrait donc atteindre, lors de la conclusion de contrats de licence, que les clauses étrangères à l'exercice des droits de propriété industrielle. ...

» La loi suisse sur les cartels et organisations analogues, dont le projet a été examiné dans le précédent rapport du Groupe, a été, entretemps, discutée devant l'Assemblée fédérale et approuvée. ... La clause du projet réservant les dispositions sur la concurrence déloyale, la protection industrielle et le droit d'auteur (art. 23 al. 2) a été confirmée par le Parlement. En revanche et conformément à une proposition du Conseil des Etats, une nouvelle exception à l'illicéité du boycott a été ajoutée à l'art. 5 pour autoriser expressément les mesures qui visent « à assurer l'application de prix imposés raisonnables, notamment lorsqu'ils sont nécessaires pour sauvegarder la qualité de la marchandise ou le service de la clientèle. ... Il ne faut toutefois pas perdre de vue que cette disposition ne sera susceptible de s'appliquer qu'à des prix dits 'raisonnables' — ce qui signifie sans doute point trop élevés — et qu'elle s'inscrit dans le cadre général assez strict de l'art. 5 de la loi qui exige un intérêt prépondérant de celui qui entend fixer des prix imposés d'une part, et une restriction à la concurrence qui ne soit pas excessive, d'autre part. ... »

« ... Il est admis que la consommation des droits attachés au brevet a un effet territorial, limité au pays de protection. Il en résulte que lorsque celle-ci a lieu dans le cadre d'un contrat de licence, une limitation territoriale sera parfaitement valable.¹² ...

»... Ce sont les contrats de licence qui se rattacheront de plus près au contrat de société qui risquent d'être l'objet d'interdictions résultant des règles garantissant la liberté de concurrence ; en particulier si de telles conventions aboutissent à un véritable « pool » de brevets entre producteurs couvrant toute une branche d'activité industrielle.

» Il en résulte donc que les contrats de licence dont la nature synallagmatique est indiscutable échappent à la réglementation cartellaire. Toutefois, un engagement du preneur de licence de faire bénéficier son co-contractant, donneur de licence, des avantages techniques que le premier mettrait au point sans contre-prestation ou sans échange réciproque des améliorations apportées au procédé par le second constitue un abus. En effet, une telle clause est de nature à décourager le preneur de licence de perfectionner la méthode brevetée et va donc dans un sens contraire au but recherché par la législation sur les brevets qui est de promouvoir la recherche et de contribuer au progrès technique. Des abus de cette nature seront réprimés sur la base des dispositions de droit civil contenues aux articles 2 du Code Civil Suisse (abus de droit) et 20 du Code des Obligations (contrat illicite ou contraire aux mœurs). Il n'en ira pas autrement si, comme dans l'exemple du pool de brevets ci-dessus, les parties cherchent par le jeu des exclusivités, à influencer de manière déterminante le marché pour constituer en fait des cartels (art. 2 de la loi) ou des organisations analogues (art. 3). De telles

¹² Sur « l'épuisement » du droit de brevet, voir *supra*, p. 83 ss.

conventions représenteront alors des entraves illicites à la concurrence au sens de l'article 4 de la loi et seront ainsi susceptibles d'être l'objet d'enquêtes administratives (art. 20). »¹³

Le Groupe Suisse de l'AIPPI rappelait ensuite que, dans son Message, le Conseil fédéral remarquait qu'il appartenait à la législation sur les brevets de prévoir elle-même les dispositions voulues pour combattre les abus en la matière et qu'en fait, celles-ci étaient déjà contenues aux articles 37 à 40 LBI. Ce qui lui permettait d'enchaîner que « tant et aussi longtemps que les membres de cartels ou organisations analogues passent des contrats pour la seule mise en valeur de positions ou monopoles résultant de la propriété industrielle entre eux ou avec des tiers, il n'y a pas lieu à application de la loi sur les cartels ». Il admettait, néanmoins, que « la question devient plus délicate à trancher lorsque la portée de la convention dépasse la simple mise en valeur de tels droits immatériels et excède leur portée. Au-delà de cette limite, certes difficile à tracer, la réglementation de la concurrence deviendra applicable. » Ce qui ne l'empêchait nullement de justifier pleinement la plupart des clauses dites « restrictives » et que plus personne aujourd'hui ne songerait à insérer dans un contrat de licence (telles que la non-contestation de la validité du brevet ou l'obligation exclusive d'approvisionnement auprès du breveté même pour des produits non protégés).¹⁴

On observera qu'à diverses reprises, l'AIPPI admettait déjà en 1964 que les « clauses étrangères à l'exercice »¹⁵ des droits de propriété industrielle peuvent être entravées par la réglementation assurant la liberté de la concurrence.

Nous rejoignons toutefois Fischer lorsqu'il critique la thèse de l'AIPPI selon laquelle la législation sur le brevet trace elle-même les limites aux abus que les titulaires pourraient commettre et qu'il n'y a donc pas lieu de leur appliquer encore la législation sur les cartels et organisations analogues. Ce disant, elle se fonde sur le fait qu'en cas de non-exploitation et d'exploitation insuffisante, une licence obligatoire est prévue par l'art. 37 LBI. Si en dépit de l'octroi d'une telle licence les besoins du marché intérieur ne sont toujours pas couverts, la déchéance du brevet peut être requise conformément à l'art. 38 LBI. Enfin, l'article 40 LBI admet une licence obligatoire lorsqu'elle est justifiée par l'intérêt général.

Comme l'observent Fischer et Pedrazzini,¹⁶ les articles 37 à 40 LBI sont insuffisants pour empêcher, d'abord, et sanctionner, ensuite, certains des abus commis en se fondant sur le droit des brevets : les abus qu'il s'agit de réprimer tiennent souvent moins à une absence d'exploitation ou exploitation insuffisante — domaine d'application des articles 37 à 40 LBI — qu'à une exploitation abusive, ne trouvant plus aucun fondement dans le droit de bre-

¹³ *Revue de l'AIPPI*, 1964, p. 138.

¹⁴ *Revue de l'AIPPI*, 1964, p. 139.

¹⁵ A rapprocher de la distinction entre « existence et exercice » dégagée par la Cour de Justice des Communautés Européennes. Voir *infra*, section y relative, p. 216 ss.

¹⁶ A. FISCHER, *op. cit.*, p. 79 ss. M. PEDRAZZINI, « Brevetti industriali e limiti alla concorrenza », *ZSR*, 1959, t. I, p. 125 ss. M. PEDRAZZINI, « Einwirkungen der nationalen und internationalen Bestimmungen zur Gewährleistung der Freiheit des Wettbewerbs auf die gewerblichen Schutzrechte », *Revue Suisse de la Propriété Industrielle et du Droit d'auteur*, 1974, p. 11 ss.

vet. Rappelant que l'application de l'article 37 LBI ne peut intervenir qu'après 3 ans d'inaction en quelque sorte « sans juste motif » de la part du breveté, Fischer ne voit qu'un seul abus contre lequel la licence obligatoire puisse être efficace : c'est le cas de l'accaparement des inventions par une entreprise, dans l'intention de ne jamais les exploiter, afin de s'éviter la coûteuse conversion en nouvelles machines et installations, qui pourraient être requises pour leur exploitation. Un autre motif de non-exploitation par le titulaire pourrait être aussi, selon Fischer, le fait que la nouvelle invention permet la fabrication de produits meilleurs, en particulier plus durables, ce qui aurait nécessairement pour conséquence une diminution de la consommation.¹⁷

Si l'invention est exploitée insuffisamment ou pas du tout, l'article 37 LBI peut se révéler utile. Mais si l'invention est exploitée « suffisamment » (encore que l'on puisse déplorer l'utilisation d'une terminologie aussi imprécise), le droit des brevets est impuissant.

Les dispositions sur la licence obligatoire, dit encore Fischer, ne s'inspirent pas de la liberté de concurrence ou d'un souci d'équilibre entre les intérêts du titulaire du brevet et ceux de ses concurrents — ce qui est parfaitement exact. Ceci est évident surtout à l'article 40 LBI qui prévoit l'octroi d'une licence obligatoire lorsqu'elle est exigée par l'intérêt public. Un intérêt public, au sens de cette disposition, vise l'intérêt de la collectivité et pas seulement celui d'un tiers quelconque. Il est évident que la revendication de ce tiers, sujet économique, au droit de participer à la libre concurrence, ne saurait être assimilée à l'intérêt de la collectivité, même si en définitive elle est (ou devrait être) la bénéficiaire ultime de cette libre concurrence.

Ces difficultés ont été d'ailleurs perçues par ceux-là même qui prônaient la réserve des droits de propriété industrielle, puisqu'ils ont admis l'application possible de la loi fédérale sur les cartels et organisations analogues à des abus manifestes d'utilisation des droits en question.

Pour la doctrine dominante actuelle, la réserve prévue à l'art. 23 al. 2 de la loi sur les cartels et organisations analogues n'empêche pas l'application de cette dernière auxdits abus.¹⁸

Malheureusement pour notre propos, aucune jurisprudence n'est venue étayer cette thèse.

La répression des abus commis par l'une des parties au détriment de l'autre peut déjà être assurée par l'application des articles 2 al. 2¹⁹ et 27 CCS, 20 et 49 CO, sans recours à la législation cartellaire, ainsi qu'en témoignent les arrêts rendus en 1932 et en 1954 (précités). Mais s'en contenter, c'est du même coup ignorer qu'une législation cartellaire vise à assurer la libre concurrence au sens large et à protéger, au-delà des co-contractants, les intérêts des tiers, ce à quoi ne peuvent suffire les dispositions légales précitées.

¹⁷ A. FISCHER, *op. cit.*, p. 79-80.

¹⁸ M. PEDRAZZINI, *op. cit.*, 1974, p. 11, et auteurs cités. A noter toutefois la réflexion de BLUM-PEDRAZZINI, *op. cit.*, t. II, p. 527 : « Die Kartellgesetzgebung befindet sich in der Schweiz bei der Niederschrift des Kommentars noch im Stadium der Vorentwürfe, so dass eine nähere Stellungnahme auch verfrüht wäre. » Voir aussi A. HIRSCH, « La loi fédérale sur les cartels », *IVe Journée juridique*, Genève, 1964, p. 63 ss.

¹⁹ JT 1970-I-216 ss (218) ou ATF 94-I-659 ss (667) : « La caractéristique de l'abus de droit est l'utilisation d'une institution juridique d'une manière contraire à son but, en vue de sauvegarder des intérêts que cette institution n'a pas pour but de protéger. »

La nécessité de disposer d'une législation ad hoc pour réprimer les restrictions de concurrence commises sous couvert de brevets ou de marques se fait plus pressante depuis l'entrée en vigueur de l'Accord conclu entre la Confédération suisse et la Communauté Economique Européenne.²⁰

Nous verrons qu'il ne saurait plus être fait obstacle à la circulation des produits (tels que définis dans les protocoles annexes à l'Accord) entre la Suisse et la CEE sur la base des droits de propriété industrielle, lorsque de tels produits ont été mis dans le commerce par le titulaire du droit ou avec son consentement — sous réserve de produits « non brevetables » dans le pays d'exportation ou émanant d'un tiers totalement indépendant du titulaire des droits en question.²¹

Nous verrons aussi les difficultés que posent les divergences d'interprétation de la notion d'« entente » par les autorités suisses et communautaires, ainsi que les divergences d'opinion concernant l'applicabilité directe des règles de concurrence contenues dans l'Accord Suisse-CEE. Ces divergences ne doivent, toutefois, pas faire perdre de vue que la Suisse est tenue à l'application des règles de la concurrence sur son territoire : elle ne peut le faire qu'au moyen de la loi fédérale sur les cartels et organisations analogues, qu'il faudra peut-être réviser pour tenir compte de l'évolution des idées, telle qu'elle se reflète dans la doctrine et la jurisprudence étrangère de ces 15 dernières années.

²⁰ R.O.L.F., 1972, p. 3165 ss. Entré en vigueur le 1.1.1973.

²¹ R. KÜCHLER, « Lizenzverträge im EWG Recht », *Etudes Suisses de droit européen*, 1976, p. 189.

TITRE II

LE CONTRAT DE LICENCE DU POINT DE VUE DU DROIT DE LA CONCURRENCE DE LA C.E.E.

CHAPITRE I

LES ENTENTES ET LE MARCHÉ COMMUN

Selon l'art. 2 du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, celle-ci a pour mission « par l'établissement d'un Marché Commun et par le rapprochement progressif des politiques économiques des Etats membres, de promouvoir un développement harmonieux des activités économiques dans l'ensemble de la Communauté, une expansion continue et équilibrée, une stabilité accrue, un relèvement accéléré du niveau de vie, et des relations plus étroites entre les Etats qu'elle réunit ».

Il était donc normal que l'art. 3 prévoie entre autres, « a) l'élimination des restrictions à la libre circulation des marchandises, f) l'établissement d'un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le Marché Commun, et h) le rapprochement des législations nationales dans la mesure nécessaire au fonctionnement du Marché Commun ».

Le régime préconisé sous f) aura motivé toute une série de décisions et d'arrêts rendus respectivement par la Commission et par la Cour de Justice des Communautés Européennes. Quant au rapprochement des législations nationales, il reste encore fort à faire et le seul instrument que l'on ait mis au point, mais qui n'a pas encore fait ses preuves, est le Brevet Européen.¹

Pour comprendre les changements apportés à la rédaction des contrats de licence dans le cadre du Marché Commun et évaluer l'impact « extra-territorial » produit, il nous semble qu'en plus des arrêts marquants de la Cour de Justice,² il est utile de rappeler les décisions de la Commission³ en

¹ J.B. VAN BENTHEM, « Le brevet européen », *La Propriété Intellectuelle*, No 2, février 1974, p. 43 à 49. F. DE BENETTI, « Le brevet européen — les conséquences et les risques », *CBI Informations*, avril 1974, p. 8 ss.

² Grundig-Consten (affaires jointes 55 et 58-64), arrêt de la Cour du 13.7.1966. Parke-Davis (affaire 24-67), arrêt du 29.2.1968. Sirena (arrêt du 18.2.1971). Deutsche Grammophon (affaire 78-80), arrêt du 8.6.1971. Hag (affaire 192-73), arrêt du 3.7.1974. Centrafarm c. Sterling Drug (affaire 15-74), arrêt du 31.10.1974. EMI/CBS (affaires 51-75 et 96-75). Terrapin/Terranova (affaire 119-75) du 22.6.1976.

³ Burroughs-Delplanque et Burroughs-Gehawerke, décisions du 22.12.1971, JOCE L 13/50 du 17.1.1972. Davidson Rubber, décision du 9.6.1972, JOCE L 143/31 du 23.10.1972. Raymond-Nagoya, décision du 9.6.1972, JOCE du 23.6.1972. Sirdar/Phildar, décision du 5.3.1975, JOCE 125/27 du 16.5.1975. Kabelmetal/Luchaire, décision du 18.7.1975, JOCE L 222/34 du 22.8.1975. Brombemaling Heidemaatschappij, décision du 25.7.1975, JOCE L 249/27 du 25.9.1975. AOIP/Beyrard, décision du 2.12.1975, JOCE du 13.1.1976 No L 6/8.

relation avec des contrats qui lui avaient été soumis afin de faire l'objet d'une attestation négative.⁴

Tout le monde connaît les art. 36, 85 et 86 ainsi que 222 du Traité de la CEE, mais nous nous permettons de les reproduire également en annexe⁵ pour la facilité de la référence.

Ce qui nous préoccupe ici est l'application de l'art. 85 et plus particulièrement du Règlement 17, art. 4, parag. 2.2,⁵ à des contrats de licence conclus par des entreprises ressortissantes de pays non membres de la Communauté, notamment d'entreprises suisses.⁶ En effet, le domicile des parties au contrat importe peu.⁷

Section I — Les articles 85 et 86

La législation cartellaire du Marché Commun est sans doute l'exemple le plus important sur le plan juridique d'application directe d'un Traité à des individus.

Les articles 85 et 86 ont pour mission respective de répondre aux problèmes généraux posés par les cartels et par les positions dominantes : ils établissent le droit matériel de la concurrence applicable aux entreprises.

1. On entend par cartel toute entente ou contrat, exprès ou tacite, conclus entre entreprises indépendantes et ayant pour objet la limitation de la concurrence dans l'activité économique de ces entreprises.

Dans certains pays, le contrôle sera limité aux ententes dites « horizontales », c'est-à-dire aux accords entre entreprises situées au même niveau, donc commercialisant des produits semblables. Sera réputé « vertical » le cartel résultant d'une entente entre entreprises qui ne sont pas en concurrence, mais qui ont intérêt à la limiter. L'exemple classique est celui du fabricant s'engageant à ne vendre qu'à un grossiste déterminé, lequel s'engagera à ne s'approvisionner que chez le fabricant et à ne pas vendre en dehors de la

⁴ Nous présumons la notion connue, mais, à toutes fins utiles, indiquons que l'attestation négative est le titre de l'art. 2 du Règlement No 17 de la CEE (Premier règlement d'application des art. 85 et 86 du Traité instituant la CEE, modifié par les règlements No 59 du 3.7.1962, No 118/63 du 5.11.1963 et No 2822/71 du 20.12.1971). Cet article dispose que la Commission peut constater, sur demande des entreprises et associations d'entreprises intéressées, qu'il n'y a pas lieu pour elle, en fonction des éléments dont elle a connaissance, d'intervenir à l'égard d'un accord, d'une décision ou d'une pratique en vertu des dispositions de l'article 85, parag. 1, ou de l'article 86 du Traité.

⁵ Art. 36, 85 et 86, 222. Voir annexe No III. L'art. 4, parag. 2.2. du Règlement 17, également reproduit à l'annexe III, est complété par la Communication de la Commission du 24.12.1962 (non reproduite).

⁶ Voir OMEGA. Décision de la Commission du 28 octobre 1970, JOCE No L 242/22 du 5.11.1970 : en l'occurrence, il s'agissait d'un contrat de distribution exclusive, mais la décision est d'autant plus intéressante qu'à l'époque où elle a été rendue, l'accord entre la Suisse et la CEE n'était pas encore signé.

⁷ F.K. BEIER, *op. cit.*, IIC, 1972, p. 34 : « ... the prohibition does not depend on an enterprise's domicile in a Common market Country. Even a licensing agreement between two American or Japanese enterprises which relates to the exploitation of their inventions abroad may have its effect on the interstate trade within the EEC, e.g. where it prevents or hampers the free trade in the patented products between Germany and France by virtue of export restrictions or market divisions. » J.M. BISCHOFF et R. KOVAR, « L'application du droit communautaire de la concurrence aux entreprises établies à l'extérieur de la Communauté », *Journal du Droit International*, 1975, p. 675 ss.

zone qui lui est attribuée, son propre client final s'engageant parfois, à son tour, à ne pas revendre. On aboutit ainsi à une protection territoriale absolue, car à l'obligation du grossiste correspond l'obligation du fabricant de faire en sorte que d'autres grossistes ne vendent pas dans la zone en question. Ce qui revient à accorder un monopole à un seul distributeur.

2. Sera en revanche qualifiée de « position dominante » celle de l'entreprise ou groupe d'entreprises qui ne concluent pas de contrat, mais qui ont un tel pouvoir économique qu'elles peuvent dominer le marché et fixer assez librement leurs prix.

L'analogie entre 1 et 2 réside dans le fait que les uns et les autres sont pratiquement soustraits à la concurrence et l'on pourrait même soutenir que les secondes le sont plus que les premières.

Les motifs de lutter contre la double forme que peuvent revêtir les restrictions de la concurrence sont :

- a) politiques,
- b) économiques,
- c) juridiques.

1. Le motif politique a été déterminant aux Etats-Unis, dont la législation a largement inspiré le droit communautaire de la concurrence. Il procédait de la crainte que les « trusts » fassent échec à l'Etat lui-même. Aussi bien le Sherman Act (1890), le Clayton Act (1914, amendé en 1950), le Federal Trade Commission Act (1914) que le Robinson Patman Act (1936) ont tous voulu éviter la croissance d'un pouvoir économique excessif par des mesures cartellaires.

Nous nous bornerons à indiquer que le droit de la concurrence américaine bien plus connu sous le nom de droit anti-trust, est fondé sur quatre textes fondamentaux, dont Bruce B. Wilson a pu dire qu'ils étaient « remarkable in their simplicity ».⁸ Il s'agit des sections 1 et 2 du Sherman Act (1890), de la section 7 du Clayton Act (1914, amendé en 1950) et de la section 5 du Federal Trade Commission Act.⁹ A ces quatre textes, il y a lieu d'ajouter le Robinson Patman Act (1936) qui interdit les discriminations dans les prix.¹⁰

⁸ B.B. WILSON, « Deputy Assistant Attorney General, Antitrust Division, U.S. Department of Justice, Washington », *The antitrust laws of the United States*, USA Symposium sponsored by the American Chamber of Commerce in Germany and the Practising Law Institute, Berlin, Nov. 5-7, 1974.

⁹ *Sherman Act*, Section 1 : « Every contract, combination in the form of trust or otherwise or conspiracy in restraint of trade or commerce among the several States or with foreign nations is declared to be illegal. » *Sherman Act*, Section 2 : « Every person who shall monopolize, or attempt to monopolize, or combine or conspire... to monopolize any part of the trade or commerce among the several States, or with foreign nations... is guilty of a misdemeanor. » *Clayton Act*, Section 7 : « No corporation engaged in commerce shall acquire directly or indirectly the whole or any part of the stock or other share capital... where in any line of commerce in any section of the country, the effect of such acquisition may be substantially to lessen competition, or to tend to create a monopoly... » *Federal Trade Commission Act*, Section 5 : « ... unfair methods of competition in commerce, and unfair or deceptive acts or practices in commerce shall be declared unlawful. »

¹⁰ B. McNAMEE, « Territorial price discrimination under the Robinson — Patman Act », *George Washington Law Review*, 1968, 293. La praticien lira avec profit les textes des conférences données dans le cadre du Symposium tenu à Berlin les 5-7 novembre 1974, mentionné

2. Le motif économique découle de ce que la concurrence est à la base de l'économie de marché. Par conséquent, il convient d'empêcher non seulement l'Etat de la contrecarrer, mais également les entreprises qui pourraient la restreindre ou s'y soustraire.

On sait que ce critère a été attaqué sur trois fronts différents :

a) S'il est vrai que la concurrence est fondamentale dans l'économie de marché et qu'elle conduit au progrès économique, ce dernier n'est en revanche pas tout dans la vie d'un Etat.

b) Il a été mis très fortement en doute que la concurrence conduise toujours au progrès économique. On pourrait même lui reprocher parfois un double emploi des investissements dans la recherche et le développement. La réalité économique moderne n'étant pas confinée à la théorie du marché fermé, la concurrence n'est pas tout et l'on peut même soutenir que le cartel parvienne parfois à améliorer la concurrence.

c) Enfin, un cartel peut parfois ne pas diminuer la concurrence, mais la régler.

3. Le motif juridique vise à préserver une certaine liberté individuelle sur le plan économique :

- en empêchant que les cartels constituent une entrave telle que les entreprises n'aient plus aucune liberté d'action ;
- en contraignant les tiers soit à disparaître, soit à se plier à leurs exigences.

Tant l'article 85 que l'article 86 s'appliquent uniquement dans la mesure où les comportements visés sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres. Les deux dispositions se distinguent en ce que l'article 86 s'applique au comportement d'une ou de plusieurs entreprises qui exploitent abusivement une position dominante, alors que l'application de l'article 85 requiert le comportement concerté d'au moins deux entreprises lorsque celui-ci a pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence.

Il convient d'établir une distinction entre « conditions d'applicabilité » et « conditions d'application » : le droit communautaire sera applicable dès lors que les accords entre entreprises ont pour effet d'exercer une influence sur le jeu de la concurrence entre Etats membres. Ceci a été exprimé par la Cour de Justice des Communautés Européennes dans l'affaire *Grundig-Consten*¹¹ : La notion « d'accords susceptibles d'affecter le commerce entre Etats mem-

à la note 8 ci-dessus et que nous citons à toutes fins utiles : J.A. ELLIS, *U.S. Anti-trust Law and its impact on European enterprises*. S. TIMBERG, « Evaluation of the American Antitrust Laws from the point of view of Industry ». E. REHBINDER, « Differences in Concepts between European & American Business regulation ». H.G. HAESELER, « U.S. Antitrust Law as seen by a European Licensing Executive », Voir aussi « The International Implications of U.S. Anti-trust Laws », publié par le U.S. International Economic Affairs Department, en 1974. J. LOUIS, « Protection et Transfert des Nouvelles Techniques », No 223, « Les droits de propriété industrielle et la législation antitrust aux Etats-Unis », *Cahiers de l'ISEA*, Série T, No 10 (Economies et Sociétés), 1974, p. 424 ss.

¹¹ Affaires jointes 55 et 58-64.

bres » tend à déterminer, en matière de réglementation des ententes, l'empire du droit communautaire par rapport à celui des Etats.

Tout autre est le problème de savoir si l'article 85 doit être effectivement appliqué dans un cas donné. Cette application nécessite une évaluation des effets de l'accord compte tenu de la finalité du Traité instituant le Marché Commun.

Section II — Les conditions d'applicabilité de l'article 85

L'article 85 CEE consiste en trois alinéas bien connus, que l'on peut résumer comme suit :

1. *Interdiction* des ententes qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun,

2. *Nullité* en droit privé des accords interdits,

3. *Conditions dans lesquelles une entente*, en principe interdite, *peut néanmoins être autorisée*.

1. L'objet de l'interdiction

Il ne faut pas déduire de l'alinéa premier de l'art. 85 CEE que toutes les pratiques « susceptibles » d'avoir une incidence négative sur la concurrence sont interdites. Selon le texte même de cet alinéa, l'interdit vise uniquement les accords entre entreprises, les décisions d'association d'entreprises et les pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché Commun.

Il convient donc de dégager ce qu'il faut entendre par accords, décisions d'association et pratiques concertées ainsi que les mots « susceptibles d'affecter, empêcher, restreindre ou fausser la concurrence à l'intérieur du Marché Commun. C'est ce que nous tenterons dans les sous-sections suivantes en nous inspirant largement des développements que leur a consacré Michel Waelbroeck²¹ :

- 1.1. La notion d'accord
- 1.2. La notion de « décision d'association d'entreprises »
- 1.3. La notion de « pratique concertée »
- 1.4. Sens des mots « empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence dans le Marché Commun »
- 1.5. Les accords ayant pour « objet » ou pour « effet » de restreindre la concurrence
 - 1.5.1. La notion « d'objet »
 - 1.5.2. La notion « d'effet »
- 1.6. La notion de « commerce entre Etats membres »

²¹ M. WAELBROECK, « Le droit de la concurrence dans la Communauté Européenne », Vol. 4, p. 6, parag. 6 ss.

1.7. Sens du mot « affecter »

1.8. Sens du mot « susceptibles ».

1.1. *La notion d'accord*

Rappelant que pour la majorité de la doctrine, la notion d'accord vise uniquement les conventions juridiquement obligatoires, Waelbroeck exprime l'avis que le caractère obligatoire n'est pas nécessaire au sens de l'article 85 parag. 1 : « Il suffit que l'accord limite la liberté d'action des parties, ou de l'une d'elles, de telle manière que celle(s)-ci ne soi(en)t plus entièrement libre(s) de prendre des décisions de façon autonome. » Waelbroeck ajoute que « cette interprétation a l'avantage de permettre d'atteindre tout accord anti-concurrentiel, même non juridiquement obligatoire, du seul fait qu'il existe, sans qu'il faille attendre qu'il ait reçu exécution ». ¹³

Les décisions communautaires citées par Waelbroeck à l'appui de sa thèse, lui donnent raison : ainsi dans l'attestation négative Cobelaz-Usines de synthèse, ¹⁴ la Commission a distingué entre « l'accord » au sens de l'article 85 al. 1 et « la convention » au sens du droit privé, considérant qu'en dépit du fait qu'une nouvelle « convention » liait les parties depuis 1962 en remplacement de celle conclue en 1940, c'était bien le même « accord » qui subsistait dans une version modifiée.

De même, la Commission a affirmé dans sa décision Cartel de Quinine ¹⁵ qu'un « gentlemen's agreement » non signé constituant un ensemble indissoluble avec un accord dûment signé qu'il modifiait expressément pour partie, devait être considéré comme un « accord ». Cette décision a du reste été confirmée par la Cour de Justice des Communautés Européennes. ¹⁶

1.2. *La notion de « décision d'association d'entreprises »*

Cette notion recouvre « toute expression de volonté collective de plusieurs entreprises groupées au sein d'une structure commune et tendant à imposer aux membres de celles-ci un comportement déterminé ». ¹⁷ Pour Waelbroeck, pas plus que « l'accord », elle ne doit être obligatoire en droit.

1.3. *La notion de « pratique concertée »*

La « pratique concertée » est la mise en œuvre d'un « accord » ou d'une « décision » tels que définis ci-dessus. Il importe peu, comme déjà dit, que l'accord ou la décision soient obligatoires ou pas et leur mise en œuvre est elle-même interdite.

La mise en œuvre ne requiert pas le concours de plusieurs entreprises agissant de manière coordonnée.

Elle peut être le fait d'une seule pour autant que l'action soit l'exécution d'un accord ou d'un plan commun à plusieurs. Waelbroeck cite à ce propos l'exemple du titulaire d'un droit de propriété industrielle exerçant l'action

¹³ M. WAELBROECK, *op. cit.*, p. 6, parag. 6 ss.

¹⁴ Décision du 6 novembre 1968, JOCE No L 276 du 14 novembre 1968.

¹⁵ Décision du 16 juillet 1969, JOCE No L 192 du 5 août 1969.

¹⁶ Arrêt du 15 juillet 1976.

¹⁷ M. WAELBROECK, *op. cit.*, p. 7, parag. 7.

en contrefaçon en vue de protéger un de ses licenciés contre la concurrence que pourrait lui faire un autre licencié : il y voit l'exécution d'un accord — éventuellement tacite — entre le titulaire et ses licenciés, tendant à restreindre la concurrence entre ces derniers.¹⁸

1.4. *Sens des mots « empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence dans le Marché Commun »*

Il y a « empêchement » en cas d'élimination totale de la concurrence entre entreprises.

Il y a « restriction » lorsque la concurrence n'est éliminée que partiellement.

Le jeu est « faussé » lorsque les parties sont placées dans une situation de concurrence inégale à la suite de l'accord ou de la pratique.

1.5. *Les accords ayant pour « effet » ou pour « objet » de restreindre la concurrence*

Avant de préciser le contenu qu'il convient de reconnaître aux notions d'objet et à celle d'effet, Waelbroeck examine les rapports existants entre elles.¹⁹

Dans l'arrêt Technique Minière, la Cour a affirmé que :

« Le caractère non cumulatif, mais alternatif de la présente condition, marqué par la conjonction 'ou' conduit d'abord à la nécessité de considérer l'objet même de l'accord, compte tenu du contexte économique dans lequel il doit être appliqué » (*Recueil*, t. XII, p. 337, 359, cité par Waelbroeck).

Dans l'arrêt Grundig, la Cour a confirmé que « la prise en considération des effets concrets d'un accord est superflue dès qu'il apparaît qu'il a pour objet de restreindre, empêcher ou fausser le jeu du contexte économique dans lequel il doit être appliqué ».

Ces citations permettent de déduire une certaine priorité de la notion d'objet par rapport à celle d'effet. En d'autres termes, on examinera d'abord l'accord sous l'angle de « l'objet restrictif ». Ce n'est que si les éléments constitutifs manquent que l'on examinera si l'accord a pour « effet » de restreindre la concurrence.

1.5.1. *La notion d'« objet »*

On vient de voir que dans les décisions qui lui sont soumises, la Commission commence par examiner si l'accord qui lui est soumis n'a pas « d'après ses termes » pour « objet » de restreindre la concurrence ; en cas de conclusion négative elle examinera si, d'après les renseignements dont elle a connaissance, cet accord n'a pas pour « effet » de restreindre la concurrence et notamment si les activités réellement exercées correspondent bien à l'objet décrit.

¹⁸ M. WAELBROECK, *op. cit.*, p. 9, parag. 8.

¹⁹ M. WAELBROECK, *op. cit.*, p. 29, parag. 31.

Il suit que le mot « objet » vise le « but » et non le « contenu » de l'accord. C'est cette interprétation qui permet à Waelbroeck de conclure qu'il ne faut pas s'arrêter au contenu des clauses, dont il est certain qu'elles ne permettent pas toujours de constater l'existence d'une restriction de concurrence. Dans la mesure où, en revanche, on se fonde sur l'exécution des clauses en question, on pourra constater qu'un accord, a priori inoffensif, a en réalité pour but — pour objet — de réaliser une restriction de la concurrence.²⁰

1.5.2. *La notion d'« effet »*

Lorsque les conditions de l'« objet » ne sont pas réunies, il convient d'examiner si l'accord peut néanmoins être interdit s'il a pour « effet » de restreindre la concurrence.

Waelbroeck distingue entre les effets prévus par les parties et ceux qu'elles n'ont pas raisonnablement pu prévoir pour aboutir à la conclusion que la « tendance » à la restriction de concurrence doit s'apprécier objectivement.²¹ L'accord doit donc être objectivement de nature à restreindre la concurrence. Il suffit que les effets restrictifs aient été rendus possibles par l'accord. Comme nous le verrons, c'est bien ce raisonnement qui a été suivi par la Cour dans l'arrêt SIRENA pour aboutir à la conclusion que la cession du droit à une marque parmi plusieurs marques nationales parallèles peut être visé par l'art. 85-1, si même en dehors de toute consultation le cessionnaire (ou le cédant) invoque son propre droit national pour faire échec à l'importation de produits provenant de l'autre titulaire et régulièrement mis dans le commerce par ce dernier dans le territoire couvert par son droit exclusif.

1.6. *La notion de « commerce entre Etats membres »*

Les mots « Etats membres » indiquent bien que n'est visé que le commerce — ou échanges — entre un ou plusieurs membres de la Communauté.

Il suit de cette définition que les échanges entre pays membres du Marché Commun et pays tiers ne sauraient relever de l'art. 85.1.

Ce serait toutefois méconnaître les effets indirects sur le commerce intra-communautaire que pourraient avoir des accords visant de tels échanges. Dans ce cas, de tels accords tomberont sous le coup de l'art. 85.1.

Nous citerons à titre d'exemple l'affaire des colorants²² qui intéresse la Suisse puisque trois des dix fabricants impliqués y étaient domiciliés (Ciba - Sandoz - Geigy) hors du Marché Commun. Les fabricants avaient aligné leurs prix d'un commun accord et il en était résulté une augmentation de ceux-ci au sein de la Communauté. La Cour devait confirmer la décision de la Communauté d'appliquer l'art. 85.1. à la restriction de concurrence qui en avait été la conséquence au sein du Marché Commun.

²⁰ M. WAELBROECK, *op. cit.*, p. 30, parag. 32.

²¹ M. WAELBROECK, *op. cit.*, p. 31, parag. 33.

²² Décision de la Commission du 24.7.1969, JOCE No L 195 du 7 août 1969.

1.7. *Sens du mot « affecter »*

Un examen des quatre textes authentiques du Traité amène Waelbroeck à la conclusion que le mot « affecter » est utilisé dans le sens « d'exercer une influence défavorable ».²³

Reste la difficulté d'exprimer ce que l'on peut entendre par « défavorable ». Des développements que consacre Waelbroeck à la question, nous retiendrons simplement que « une entente 'affecte' le commerce entre les Etats membres quand elle modifie les conditions des échanges entre ces Etats d'une manière qui porte préjudice soit à l'établissement soit au bon fonctionnement du Marché Commun. La modification peut être d'ordre quantitatif (intensification ou diminution des échanges) ou qualitatif (les échanges se réalisent dans des conditions de nature à fausser les conditions de la concurrence dans le Marché Commun. »²⁴ Ainsi, à propos de l'affaire des colorants déjà mentionnée, la Commission faisait observer que le relèvement simultané et de pourcentage identique des prix des matières colorantes dans le Marché Commun enlevait aux acheteurs la possibilité de s'adresser à des fournisseurs d'autres Etats membres qui n'auraient pas relevé leurs prix ou qui ne l'auraient fait que dans une moindre mesure ou avec retard.²⁵

1.8. *Sens du mot « susceptible »*

En usant du mot « susceptible », a-t-on voulu viser les accords *théoriquement* capables d'affecter le commerce entre Etats membres ?

D'après le 3e Rapport général CEE, No 140, un accord est « susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres » lorsque, compte tenu de la situation existant au moment où un jugement est porté sur lui, ainsi que de l'évolution future *telle qu'on peut raisonnablement la prévoir à ce moment*, il paraît capable *en fait* d'influencer défavorablement le commerce.

Nous avons vu que par « influence défavorable », il faut entendre ce qui empêche le bon fonctionnement du Marché Commun, que ce soit au plan quantitatif ou qualitatif. Dès lors qu'un accord est capable d'entraîner une telle conséquence, il est « susceptible d'affecter » le commerce entre Etats membres.

En relation avec le contrat de licence, on peut citer à titre d'exemple :

- des engagements individuels d'approvisionnement en produits non brevetés exclusifs auprès d'un donneur de licence lorsqu'il existe plusieurs licenciés qui sont ainsi mis dans l'impossibilité de s'adresser à d'autres fournisseurs,
- des ententes en matière de prix.

Section III — L'article 85, parag. 3 — les conditions de l'exemption

Pour qu'un accord soit jugé nul, il faut non seulement constater expressément la réunion des conditions énoncées à l'article 85, parag. 1, mais encore

²³ M. WAELEBROECK, *op. cit.*, p. 35, parag. 36.

²⁴ *Idem.*

²⁵ Décision du 24 juillet 1969, JOCE No L 195 du 7 août 1969.

l'impossibilité de voir ledit accord bénéficier de l'exemption prévue à l'article 85, parag. 3.

On a donc pu parler, à juste titre, de « l'indivisibilité » de l'interdiction prévue au paragraphe premier et de la possibilité d'exemption prévue à l'article 85, parag. 3.²⁶

La nullité de l'accord ne pouvant être constatée qu'après examen de cette question indivisible, il importe, au plan méthodologique d'analyser le 3^e paragraphe de l'art. 85 avant le deuxième.

L'art. 85.3. prévoit que les accords, décisions et pratiques concertés visés par l'interdiction du paragraphe premier peuvent être exemptés pour autant qu'ils réunissent les conditions qui y sont énumérées. Cette exemption doit s'entendre comme une véritable autorisation et ne doit pas être confondue avec « l'attestation négative ». En effet, alors que cette dernière vise à obtenir de la Commission la constatation qu'il n'y a pas lieu pour elle — en fonction des éléments dont elle a connaissance — d'intervenir à l'égard de l'accord ou de la pratique en cause, l'exemption ne peut en principe être accordée qu'aux accords qui réunissent les conditions de l'interdiction.

Conditions de l'exemption

L'octroi de l'exemption est subordonné à la notification des accords à la Commission par le Règlement No 17, du 6 février 1963.²⁷

A l'origine, trois raisons :

1. C'est le seul moyen d'obtenir une exemption. En effet, l'art. 85.3. n'est pas « self-executing » puisque seule la Commission a compétence pour délivrer l'exemption en question et lever l'interdiction de l'art. 85 al. 1 CEE.

2. Un accord notifié ne fera pas l'objet d'une amende, même s'il est reconnu contraire à l'art. 85 al. 1 et, de ce fait, interdit par une décision de caractère administratif. La notification constitue une protection contre les amendes, non négligeable dans certains cas, si on se souvient du taux de certains d'entre elles.

3. (Qui a disparu à la suite d'un revirement de jurisprudence) : la validité provisoire de l'accord jusqu'à l'éventuel prononcé de la nullité s'il se révélait contraire à l'art. 85 al. 1 CEE.²⁸ Ainsi en avait décidé la Cour de Justice des Communautés Européennes dans son arrêt Bosch,²⁹ avis qu'elle

²⁶ M. Waelbroeck, *op. cit.*, p. 174, No 100.

²⁷ La notification est prescrite à l'Art. 4 du Règlement No 17 : « Les accords, décisions et pratiques concertés visés à l'art. 85, parag. 1er, du traité intervenus après l'entrée en vigueur du présent Règlement et en faveur desquels les intéressés désirent se prévaloir des dispositions de l'art. 85, parag. 3, doivent être notifiés à la Commission. Aussi longtemps qu'ils n'ont pas été notifiés, une décision d'application de l'art. 85, parag. 3, ne peut être rendue. »

²⁸ A. Vandersanden, « La Validité Provisoire des Ententes », *Revue du Marché Commun*, No 127, octobre 1969, p. 473 ss.

²⁹ Affaire 13-61, *Recueil*, VIII, p. 89 ss.

a modifié dans l'arrêt De Haecht.³⁰ Nous verrons cette question en traitant de la nullité conformément à l'article 85 parag. 2.

Section III.2. Les conditions d'exemption : les conditions positives et négatives

Nous avons déjà dit que du point de vue de la forme, l'art. 4 du Règlement No 17 subordonne l'octroi de l'exemption à la notification des accords à la Commission.

Du point de vue du fond, les exemptions sont soumises à deux conditions positives et à deux conditions négatives. Les deux conditions positives sont :

1. L'amélioration de la production ou de la distribution des produits, ou la promotion du progrès technique et économique,
2. La nécessité de réserver aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte.

Les deux conditions négatives sont :

1. Ne pas imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre les objectifs ci-dessus,
2. Ne pas donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle, des produits en cause d'éliminer la concurrence.

III 2.1. — Les deux conditions positives

Dans l'arrêt Grundig,³¹ la Cour de Justice a précisé que l'amélioration de la production ou de la distribution « ne saurait être identifiée à tous avantages que les partenaires retirent de l'accord quant à leur activité de production ou de distribution, avantages généralement incontestables... » car « une telle méthode subjective, qui fait dépendre le contenu de la notion d'amélioration des particularités des rapports contractuels en cause, ne correspondrait pas aux fins de l'article 85... »

» L'amélioration doit notamment présenter des avantages objectifs sensibles, de nature à compenser les inconvénients en résultant sur le plan de la concurrence. »

Le contrat de licence de brevet peut illustrer aussi bien la notion d'amélioration de la production et de la distribution, première condition positive, que la partie équitable du profit réservée aux utilisateurs, qui constitue la deuxième condition positive de l'exemption : par une fabrication locale, il est possible de pallier les inconvénients de l'importation (prix élevés dans le pays d'exportation, droits de douane, irrégularités des fournitures), obtenant comme conséquence un abaissement du prix — ce qui permet de réaliser la deuxième condition positive de l'exemption, à savoir la partie équitable du profit réservé à l'utilisateur. Ceci appelle toutefois deux remarques : d'une

³⁰ Affaire S.A. Brasserie de Haecht 48-72 du 6 février 1973, *Recueil*, 1973, 2 77 ss. Voir aussi la note de R. KOVAR et V. CONSTANTINESCO, *Journal de Droit International*, 1974, p. 643 ss.

³¹ Affaires jointes Nos 56 et 58/64, *Recueil de la Jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes*, t. XII, p. 429 ss.

part, la notion de profit s'entend au sens large : elle englobe non seulement l'abaissement de prix éventuel, mais encore tous les autres avantages que peuvent retirer de l'accord les utilisateurs³² : ainsi, le fait de pouvoir se procurer plus facilement et plus vite des produits adaptés à leurs goûts,³³ d'avoir une offre de produits accrue ou élargie.³⁴

Lorsque l'examen de la Commission a lieu avant la mise en œuvre de l'accord — donc avant qu'il ait pu se traduire concrètement par des résultats appréciables — la Commission tiendra compte des probabilités. Mais si les résultats effectivement obtenus ne confirment pas ceux qui étaient escomptés, l'exemption pourrait être révoquée conformément à l'art. 8 parag. 3 du Règlement No 17.

III 2.2. — Les deux conditions négatives

La première de ces conditions est l'absence de restrictions non indispensables pour atteindre les effets favorables de l'accord, ce caractère indispensable se rapportant tant à la nature de la restriction qu'à son importance.

Il est clair que l'appréciation du caractère indispensable de la restriction laisse à la Commission une large marge de pouvoir discrétionnaire.³⁵ C'est ainsi qu'elle a refusé d'admettre que des clauses conférant une protection territoriale absolue étaient « indispensables » au sens de l'art. 85.3. (voir décisions Grundig, Transocean et Omega déjà citées).

La seconde condition négative est l'absence d'élimination de la concurrence : pour l'apprécier, il faut tenir compte non seulement de la part du marché détenu par les parties, mais encore des particularités de ce marché (sa dimension, le nombre de concurrents restés en dehors de l'accord pour lequel est demandée l'exemption, l'existence de produits similaires ou de remplacement).

Ce dernier critère devrait permettre d'exempter les accords de faible importance. Mais qu'est-ce qu'un accord de faible importance ? L'expression, utilisée par la Commission dans la décision Burroughs-Delpianque³⁶ (les ventes de papiers-carbone représentaient quelque 10 % des ventes totales de cet article dans le territoire des licenciés, soit en France et en Allemagne), devait être précisée un an plus tard dans la décision Davidson-Rubber³⁷ (la part allemande représentait 20 %, la part française 40 % et la part italienne 8 % des marchés nationaux respectifs) : la Commission arrivait à un taux représentant un tiers du chiffre d'affaires à l'échelon du Marché Commun, d'où elle déduisait que l'accord violait en principe l'art. 85.1. Dans l'affaire Kabel-metal-Luchaire³⁸ enfin, le pourcentage de 20 % a été jugé suffisant pour

³² M. WAELBROECK, *op. cit.*, p. 52, No 52.

³³ Décision DRU-BLONDEL du 8 juillet 1965, JOCE No 131 du 17 juillet 1965, et OMEGA, JOCE No L 242 du 5 novembre 1970.

³⁴ Décision TRANSOCEAN du 27 juin 1967, JOCE No 163 du 20 juillet 1967.

³⁵ M. WAELBROECK, *op. cit.*, p. 54, No 53.

³⁶ JOCE L 13/50 du 17 janvier 1972, et Common Market law Reports (R.P. Suppl., 1972), Issue, No 4, July 1972.

³⁷ Décision du 9 juin 1972. L'essentiel de la notification a été publié dans le JOCE No C 99 du 9 octobre 1971 et la Décision de la Commission dans le JOCE No L 143/31 du 23 juin 1972. Voir aussi Common Market Law Reports (R.P. Suppl.), Issue, No 3, June 1972.

³⁸ Décision de la Commission du 18 juillet 1975. JOCE No L 222/34 du 22 août 1975.

faire tomber l'accord sous le coup de l'art. 85.1., quand bien même il ait bénéficié de l'exemption en définitive. En fait, en dépit de la levée de l'interdiction d'exporter initialement prévue dans le contrat, Luchaire ne réalisa aucune vente dans les territoires auxquels elle avait désormais accès : ce facteur a, sans doute, influencé la Commission bien plus que tout calcul de pourcentage.³⁹

Section IV — La nullité prescrite à l'article 85, parag. 2

Les législations sur la concurrence peuvent être classées dans deux catégories :

- la première interdit les ententes, mais prévoit des dérogations possibles à l'interdiction ;
- la seconde ne compte pas d'interdiction générale, mais sanctionne seulement les abus commis au moyen d'ententes.

Le droit communautaire sur la concurrence appartient à la première catégorie. Nous avons vu, en effet, que si l'article 85, parag. 1, interdit les ententes, une dérogation est rendue possible par l'article 85, parag. 3. Par ailleurs, selon l'article 4, parag. 2, du Règlement No 17, certains accords — parmi lesquels les contrats de licence de brevet — sont dispensés de la notification. L'article 4, parag. 3, ajoute, toutefois, que ces accords « peuvent » être notifiés à la Commission.

Il ne faut pas se hâter de conclure pour autant que la notification facultative est la preuve que les accords en question ne sont pas visés par l'article 85, parag. 1, ni qu'ils bénéficieraient automatiquement de l'exemption prévue à l'article 85, parag. 3, en cas de notification.

Nous savons déjà que pour bénéficier de l'exemption, l'accord doit réunir les conditions prévues par l'article 85, parag. 3. Si tel n'est pas le cas, l'accord sera réputé nul conformément au parag. 2 du même article qui dispose que « les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit ».

Cette nullité doit, cependant, avoir été constatée par une autorité pour lier les parties. Quelle est l'autorité compétente ?

A cette question s'ajoute celles relatives aux effets de la nullité : compte tenu du temps, parfois fort long, qui s'écoule entre la notification de l'accord et la décision de la Commission, quels sont les effets qui s'attachent aux ententes pendant ce laps de temps ? Par ailleurs, la nullité vise-t-elle l'intégralité de l'accord ou seulement les clauses jugées illicites au regard de l'article 85, parag. 1 ?

Nous examinerons ci-après la question de l'autorité compétente, celle des effets qui s'attachent aux ententes jusqu'à la décision de la Commission et l'étendue de la nullité qu'entraîne le refus d'accorder l'exemption prévue à l'article 85, parag. 3.

³⁹ J.W. BARRETT, « Exclusive Licenses in the EEC », *Les Nouvelles*, mars 1976, Vol. XI, No 1, p. 37 ss.

IV.1. — L'autorité compétente

L'article 9, du Règlement No 17, du 6 février 1962, traite de la compétence.

Dans son premier paragraphe, il dispose que « sous réserve du contrôle de la décision par la Cour de Justice, la Commission a *compétence exclusive* pour déclarer les dispositions de l'article 85.1. inapplicables conformément à l'art. 85.3. du Traité ».

Mais en son parag. 3, l'article 9 dispose, par ailleurs, qu'aussi longtemps que la Commission n'a engagé aucune procédure, les autorités des Etats membres restent compétentes pour appliquer les dispositions de l'article 85, parag. 1 et 86.

La question qui se posait était de savoir si par « autorités de l'Etat membre », on entendait les juridictions civiles ou seulement les autorités administratives.

Pour la discussion de ce problème, il est plus commode de distinguer entre l'application des règles de concurrence à titre « principal » et à titre « incident »⁴⁰ :

1. *Les juridictions nationales appliquent les articles 85 et 86 « à titre principal » lorsqu'elles sont saisies de poursuites intentées par l'autorité compétente pour veiller au respect des règles de la concurrence.*

Il en sera ainsi, par exemple, dans les cas où les tribunaux sont saisis de recours formés par les entreprises contre les décisions de l'autorité administratives compétentes dans les pays où cette autorité a le pouvoir de prendre elle-même des décisions en application des règles de concurrence (c'est le cas en Allemagne pour le Bundeskartellamt).

Il n'est pas contesté que les tribunaux statuant « à titre principal » soient des « autorités des Etats membres » et, tenus, par conséquent, de se dessaisir dès l'instant où la Commission a engagé la procédure, car dans ce cas, les tribunaux sont appelés à examiner une poursuite du même ordre que celle déclenchée par la Commission, portant sur une infraction au droit communautaire de la concurrence.

Il est donc logique que le juge surseoie à statuer pour éviter toute contradiction avec la décision que la Commission aura rendue.

Par ailleurs, seule la Commission a le pouvoir d'accorder une exemption conformément à l'article 85, parag. 3. Il serait donc pour le moins regrettable que le juge ait pu conclure à la nullité, alors que la Commission accorde l'exemption.

2. *Les juridictions nationales appliquent les articles 85 et 86 de manière « incidente » lorsqu'elles ont à se prononcer sur un litige entre particuliers, litige dont la solution dépend d'un acte ou d'un comportement visé par le droit communautaire de la concurrence.*

Dans cette hypothèse, le juge ne se bornera pas à constater l'infraction. Il en tirera également les conséquences au plan du droit civil, c'est-à-dire soit nullité ou résiliation d'une convention, octroi de dommages-intérêts au lésé, etc.

⁴⁰ Dictionnaire du Marché Commun, février 1974, p. 10 ss.

La Cour s'est prononcée une première fois dans l'arrêt Bilger du 18 mars 1970, affirmant que « la notion d'autorité des Etats membres englobe les juridictions nationales ».⁴¹

Il s'agissait bien d'un litige où l'article 85 était invoqué à titre incident. Mais comme la Cour n'avait pas motivé son affirmation, la doctrine se trouva divisée sur le point de savoir si par « autorités », il fallait également entendre les tribunaux civils.⁴²

Dans les conclusions déposées à propos de l'affaire SABAM,⁴³ l'Avocat Général, M. Henri Mayras, se prononçait pour une interprétation extensive de l'article 9, parag. 3, du Règlement No 17, incluant par conséquent les tribunaux civil. L'Avocat Général avait cru pouvoir s'appuyer sur l'arrêt Brasserie de Haecht⁴⁴ dans lequel la Cour affirmait qu'il n'était pas nécessaire « de réexaminer la question de savoir si, par les termes 'autorités des Etats membres' l'article 9 du Règlement No 17 vise également les juges nationaux agissant en vertu de l'article 85 parag. 2 du Traité ». Il s'agissait là également d'un cas où le tribunal devait statuer à titre « incident » : pour Mayras, il devait surseoir à statuer.

En fait, la Cour ne devait pas suivre l'Avocat Général, puisqu'elle posait comme principe que les juridictions nationales statuant « à titre incident » sur les articles 85 et 86 du Traité conservent leur compétence même lorsque la Commission a engagé une procédure au titre de ces articles. Ils ne sont donc pas tenus de se dessaisir lorsque la Commission engagera une procédure à l'égard de l'acte ou du comportement en cause. Entre la cohésion du droit communautaire et l'intérêt des particuliers, la Cour semble donc avoir opté pour le second.

Elle y a apporté, toutefois, un tempérament en prévoyant le sursis à statuer qu'elle avait exposé une première fois dans l'arrêt Brasserie de Haecht (précité) et qu'elle présente dans l'arrêt SABAM comme suit :

« Si la Commission engage une procédure, la juridiction nationale appelée à statuer à titre incident sur les articles 85 et 86 peut, si elle l'estime nécessaire pour des motifs de sécurité juridique, surseoir à statuer en attendant l'issue de l'action de la Commission ; au contraire, elle poursuivra généralement la procédure lorsqu'elle constatera soit que le comportement litigieux n'est manifestement pas susceptible d'exercer des effets sensibles sur le jeu de la concurrence ou sur les échanges entre Etats membres, soit lorsque l'incompatibilité avec l'article 85 (86) ne fait pas de doute. »

En substance, lorsque des accords ont été notifiés conformément aux dispositions du Règlement No 17, le juge ne prononce la nullité qu'après que la Commission aït fait connaître sa décision. En revanche, pour les

⁴¹ *Revue Trimestrielle de Droit Européen*, 1970, p. 332.

⁴² *Revue Trimestrielle de Droit Européen*, 1971, p. 196, note de K. MARKERT. B. GOLD-MAN, « *Droit Commercial Européen* », No 376. M. WAELBROECK, *op. cit.*, p. 157.

⁴³ Affaire No 127-73, JOCE No C 55 du 12.7.1973 et arrêts des 30.1.1974 (JOCE No C 60 du 25.5.1974) et du 27.3.1974 (JOCE No C 74/1 du 1.7.1974).

⁴⁴ Affaire No 48-72 du 6.2.1973, précitée.

accords qui n'ont pas fait l'objet de notification, le juge doit « faire droit aux justiciables qui invoquent la nullité de plein droit ».

La Cour suggère néanmoins au juge national de suspendre la procédure lorsqu'il a certains doutes « afin de mettre les parties en mesure d'obtenir une prise de position de la Commission ».

La décision de la Cour posant comme principe que les juridictions nationales statuant « à titre incident » sur les articles 85 et 86 conservent leur compétence, même lorsque la Commission a engagé une procédure au titre de ces articles, a été critiquée.⁴⁵ Ces auteurs regrettent « l'occasion perdue, selon nous, de poser une règle simple, au niveau communautaire, qui aurait fait de la Commission l'interprète exclusif des règles de concurrence du Traité ».

Un tribunal national tiendra peut-être davantage compte des intérêts des parties au contrat, alors que la Commission se préoccupe davantage des conséquences possibles des restrictions de concurrence au sein du Marché Commun.

Il faut néanmoins espérer que les tribunaux utiliseront sagement la possibilité qu'ils ont de trancher — soit quand l'article 85.1. ne s'applique pas, soit que la modification demandée par la Commission dans la procédure engagée par elle n'ait rien à voir avec le litige qu'ils sont appelés à trancher. Dans tous les autres cas, ils devraient faire une large application du sursis à statuer.

En effet, bien que nous ne soyons pas toujours d'accord avec les décisions ou les arrêts des instances communautaires, nous pensons qu'une jurisprudence nationale qui prendrait systématiquement le contrepied de la jurisprudence communautaire serait, d'une part, contraire aux principes fondamentaux du Traité de Rome et, d'autre part, retarderait inutilement l'élaboration d'un code de conduite permettant de dégager une jurisprudence cohérente et constante qui seule pourra réduire, voire supprimer, l'insécurité juridique dont, en définitive, les particuliers — c'est-à-dire les justiciables — font les frais.⁴⁶

IV.2. Les effets qui s'attachent aux accords entre la date de notification et la date de la décision de la Commission

Compte tenu du temps parfois très long que la Commission peut mettre à rendre sa décision, on n'a pas manqué de s'interroger sur les effets qui s'attachent aux accords pendant ce même temps. C'est ce qui a permis de développer la théorie de la validité provisoire.

La notion de « validité provisoire » est une création de la Cour de Justice que l'on trouve pour la première fois dans l'arrêt Bosch,⁴⁷ c'est-à-dire une validité pleine et entière jusqu'à ce que la Commission ait pris une décision sur le sort de l'accord qui lui était soumis, en vertu de l'article 85, parag. 3.

⁴⁵ *Dictionnaire du Marché Commun*, février 1974, p. 16 ss. Appréciation critique de l'arrêt SABAM.

⁴⁶ Voir R. LECOURT (Président de la Cour de Justice des Communautés Européennes), « Le juge devant le Marché Commun », Genève, 1970, *Etudes et Travaux de l'Institut des Hautes Etudes Internationales*, No 10, n. p. 42 ss.

⁴⁷ Affaire 13-61, *Recueil*, t. VIII, p. 89 ss (105-106).

Cette construction visait à pallier les inconvénients résultants, comme déjà dit, d'attente parfois fort longues.⁴⁸

Dans l'arrêt BOSCH,⁴⁹ tout en optant donc pour la validité provisoire, la Cour n'en précisait pas la portée. Dès lors, la question qui se posait aux différents tribunaux qui pouvaient être appelés à se prononcer sur la validité d'un accord aux termes de l'article 85, parag. 1er, fut de savoir si une telle « validité provisoire » permettait le prononcé de mesures non seulement conservatoires, mais également exécutoires. Les réponses ayant varié selon les pays, il en résulta une insécurité juridique à surseoir à statuer en attendant la décision de la Commission. Ce sursis à statuer s'impose non seulement pour éviter une divergence entre les décisions rendues par les tribunaux nationaux et la Commission, mais encore parce qu'en vertu de l'art. 9 du Règlement No 17, la Commission a une compétence exclusive de statuer sur l'application éventuelle de l'art. 85.3., ce qui, par voie de conséquence, interdit au juge national de se prononcer définitivement sur la validité de l'accord qui lui est soumis.

Mais le sursis à statuer — compte tenu des lenteurs déjà soulignées de la Commission — présente le grave inconvénient d'entraîner le démantèlement progressif de l'accord, puisqu'il n'y a pas alors de moyen de le faire respecter. Et à supposer que la Commission finisse par conclure à l'exemption en vertu de l'art. 85.3., on risque de causer un préjudice irréparable à celui qui, de bon droit, voulait imposer le respect de l'accord.⁵⁰

L'arrêt PORTELANGE S.A., rendu le 9 juillet 1969,⁵¹ confirma le principe de la validité provisoire en prévoyant que « les accords visés à l'article 85, parag. 1er, du Traité, dûment notifiés en vertu du Règlement No 17, reçoivent leur plein effet aussi longtemps que la Commission n'a pas statué en vertu de l'article 85, parag. 3, et des dispositions dudit Règlement ». C'était poser du même coup le principe du sursis à statuer obligatoire et non plus facultatif.

Cet arrêt n'empêcha pas doctrine et tribunaux de reconnaître la nécessité d'accorder une certaine protection aux accords notifiés au moyen de mesures provisoires ayant pour objet d'éviter que la partie qui tente d'imposer le respect du contract ne se trouve privée de protection pendant la durée de la procédure devant la Commission, subissant par là un dommage irréparable que même une décision favorable de la Commission n'aurait pu suffire à compenser.⁵²

Par ailleurs, trop de questions demeuraient en suspens — telles que la portée et la durée de la validité provisoire, le sort des accords conclus avant et après l'entrée en vigueur du Traité, la rétroactivité de la nullité au cas

⁴⁸ L'exemple le plus récent de cette lenteur est la décision KABELMETAL-LUCHAIRE : il aura fallu 12 ans à la Commission pour se prononcer. Notifié le 2 février 1963, le contrat — dont la date d'expiration était le 31 décembre 1977 — a fait l'objet d'une décision le 18 juillet 1975 (JOCE No L 222/34 du 22 août 1975).

⁴⁹ Voir R. ZÄCH, « Zivilrechtliche Folgen von Verstößen gegen art. 85 EWGV », *Revue Suisse de Jurisprudence*, 1974, p. 253 ss (255).

⁵⁰ G. VANDERSANDEN, « La Validité Provisoire des Ententes », *Revue du Marché Commun*, No 127, 1969, p. 473 ss. M. WAELBROECK, *op. cit.*, p. 161, No 87 ss.

⁵¹ *Recueil*, 1969, p. 309. Voir G. VANDERSANDEN, *op. cit.*, p. 473. R. ZÄCH, *op. cit.*, p. 255.

⁵² Voir G. VANDERSANDEN, *op. cit.*, et M. WAELBROECK, *op. cit.*, p. 161, No 88 ss.

où l'accord ne bénéficierait pas de l'exemption prévue à l'art. 85.3. On ne s'étonnera donc pas que la jurisprudence de la Cour ait été abondamment critiquée. Ces critiques ont amené la Cour à revoir sa position dans une affaire, S.A. Brasserie de Haecht,⁵³ dans laquelle elle déclarait :

« attendu qu'il y a lieu de distinguer, en vue de l'application de l'article 85, parag. 2, entre les accords et décisions existants avant la mise en œuvre de l'article 85 par le Règlement No 17, ci-après dénommés anciennes ententes, et les accords et les décisions intervenus après cette date, ci-après dénommés ententes nouvelles ;

» attendu, en ce qui concerne les anciennes ententes, que la sécurité générale des contrats exige que, notamment, lorsque l'entente a été notifiée conformément aux dispositions du Règlement No 17, le juge ne constate la nullité de plein droit qu'après que la Commission ait pris une décision en vertu de ce règlement ;

» attendu, en ce qui concerne les ententes nouvelles, que le règlement supposant que tant que la Commission ne s'est pas prononcée l'entente ne peut être mise en œuvre qu'aux risques et périls des parties, il s'ensuit que les notifications conformément à l'article 4, parag. 1er, du Règlement No 17, sont *dépourvues d'effet suspensif* ;

» que si le principe de sécurité juridique exige que, dans l'application de l'article 85, il soit tenu compte des retards parfois considérables de la Commission dans l'exercice de ses pouvoirs, cette circonstance *ne saurait cependant dispenser le juge de faire droit aux justiciables qui invoquent la nullité de plein droit.* »

La Cour déduit de ces principes *l'effet rétroactif de la nullité* visé par l'article 85, parag. 2 (considérents 25, 26 et 27).

Réalisant toutefois que tous les problèmes des justiciables ne se trouveraient pas résolus, la Cour suggère au juge national de suspendre la procédure lorsqu'il a certains doutes « afin de mettre les parties en mesure d'obtenir une prise de position de la Commission (considérant 12).

Cet arrêt met fin à la validité provisoire. L'effet de la notification s'est donc trouvé, comme déjà dit, limité à deux effets :

1. obtenir de la Commission une décision concluant à l'exemption ou à son refus,
2. s'assurer que l'accord notifié ne fera l'objet d'aucune amende, même si l'exemption est refusée en définitive.

IV.3. — *L'étendue de la nullité*

La question posée est celle de savoir si la nullité prévue par l'article 85, parag. 2, vise l'accord tout entier ou seulement les clauses jugées illicites selon l'article 85, parag. 1.

⁵³ Affaire No 48/72 du 6 février 1973, *Recueil*, 1973, p. 277 ss. R. KOVAR C. V. CONSTANTINESCO, commentaire dans le *Journal de Droit International*, 1974, p. 643 ss.

Les réponses ont varié, selon que l'on se réfère aux décisions de la Commission ou aux arrêts de la Cour. Ainsi, dans l'affaire Grundig-Consten, la Commission s'était prononcée pour l'invalidité du contrat tout entier, puisqu'elle avait refusé l'exemption prévue par l'article 85, parag. 3. Douze ans plus tard, elle tranche de la même manière dans l'affaire AOIP-Beyrard, dans laquelle, comme nous le verrons, elle laisse « en suspens » la question de savoir si les clauses d'exclusivité et l'interdiction d'exporter prévues dans la convention peuvent bénéficier de l'exemption prévue à l'article 85, parag. 3, et refuse celle-ci au contrat en bloc, au motif que d'autres dispositions de ce dernier s'opposent à l'octroi de l'exemption.

Pourtant, dans son arrêt Grundig-Consten, la Cour n'avait pas suivi la Commission, puisqu'elle avait déclaré textuellement :

« Attendu que la nullité de plein droit édictée par l'article 85, parag. 2, s'applique aux seuls éléments de l'accord frappé par l'interdiction, ou à l'accord dans son ensemble si les éléments n'en apparaissent pas séparables. »

En d'autres termes, le reste de l'accord considéré doit être maintenu dans la mesure où les clauses interdites sont séparables — et, ajouterons-nous, dans la mesure où il présente encore un intérêt sur le plan économique. Il va sans dire que si toutes les clauses jugées « essentielles » par les parties tombent, parce que jugées illicites aux termes de l'article 85, parag. 1, le maintien n'aurait plus aucune justification, tant au plan juridique, qu'économique. Que l'on songe, par exemple, à la clause de non-contestation de la validité du brevet. Souvent, elle pourra n'être qu'une clause de style (le concédant ayant, par hypothèse, effectué une recherche d'antériorité sérieuse, au terme de laquelle il est persuadé de la solidité de son brevet : il n'a donc rien — ou fort peu — à craindre d'une action en nullité) : dans ce cas, sa suppression n'entame pas le reste du contrat. Mais il en ira tout autrement dans les cas, nombreux, où la licence n'a été concédée que pour mettre fin à un litige mettant justement en cause la validité d'un brevet que son titulaire sait chancelante. Le contrat n'aurait, sans aucun doute, pas été conclu sans l'insertion de la clause. La supprimer revient à supprimer ce qui est vraiment essentiel dans le contrat.

C'est à l'autorité nationale de se prononcer et de décider de la mesure dans laquelle le contrat restera partiellement en vigueur, en fonction des dispositions du droit interne. S'il conclue à la nullité intégrale, les parties n'auront alors d'autre ressource que de négocier une nouvelle convention « expurgée », pour autant justement que cela soit possible, c'est-à-dire intéressant au plan économique, tout en respectant le droit communautaire.

Section V — Les conditions d'applicabilité de l'article 86

L'article 86 n'interdit que l'exploitation abusive d'une position dominante, sans interdire l'existence même des positions dominantes ou l'acquisition ou la consolidation d'une position dominante, que ce soit par fusion, concentration ou autrement, du moment que cette acquisition n'est pas rendue possible par l'exploitation abusive d'une position dominante.⁵⁴

⁵⁴ M. WAELBROECK, *op. cit.*, p. 56, No 1.

L'article 86 ne contient pas de définition de la « position dominante ». En fait serait dominante la position de toute entreprise soustraite à une concurrence effective, cela signifiant qu'elle peut agir sans devoir tenir compte des réactions de ses concurrents, alors que ceux-ci doivent tenir compte des siennes.⁵⁵ C'est bien cette tentative de définition que l'on retrouve dans la décision de la Commission à propos de l'affaire Continental Can⁵⁶ : « Des entreprises sont en position dominante lorsqu'elles ont une possibilité de comportements indépendants qui les met en mesure d'agir sans notablement tenir compte des concurrents, des acheteurs ou des fournisseurs. »

L'abus de position dominante ne nous intéresse que dans sa relation avec les droits de propriété intellectuelle. Or, la protection particulière conférée par ces derniers ne donne pas par elle-même à leur titulaire une position dominante au sens de l'article 86⁵⁷ : en effet, si le droit de propriété intellectuelle en cause se trouve en concurrence avec d'autres, son titulaire pourra ne pas être en mesure d'influencer de *façon notable* le comportement de ses concurrents.

Ce qui est déterminant sera donc l'influence *notable* ou pas sur le comportement des concurrents. Et comme il faut des critères pour définir ce que peut être l'influence notable, les autorités communautaires ont été amenées à préciser qu'il peut seulement y avoir une position dominante sur un marché déterminé. Il s'agira d'une « partie substantielle du Marché Commun (délimitée tant du point de vue géographique que matériel). Pour qu'il y ait position dominante d'un titulaire de droits de propriété intellectuelle, il faut, selon la formule de la Cour dans l'arrêt SIRENA, « que ledit titulaire ait le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur une partie importante du marché à prendre en considération, compte tenu notamment de l'existence éventuelle et de la position de producteurs ou distributeurs de marchandises similaires ou substituables ».

En d'autres termes et selon la formule utilisée par la Cour dans l'arrêt PARKE DAVIS, un brevet peut conférer une position dominante si son utilisation « devait dégénérer en une exploitation abusive de cette protection », c'est-à-dire que le titulaire doit avoir le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur une partie importante du marché à prendre en considération. L'exploitation abusive pourra se manifester au niveau du prix. C'est du reste à ce propos que la Cour a eu à se prononcer dans les affaires PARKE DAVIS, SIRENA et DEUTSCHE GRAMMOPHON, parvenant à la conclusion que si le niveau du prix du produit ne suffit pas nécessairement pour conclure à un abus de position dominante, il peut cependant par son importance, en l'absence de justifications objectives, constituer un indice déterminant.

Nous ne consacrerons pas de plus amples développements à l'article 86 en rapport avec les droits de la propriété intellectuelle, les arrêts et décisions marquants dans ce domaine ayant mis surtout l'accent sur les articles 36 et 85 du Traité.

⁵⁵ M. WAELBROECK, *op. cit.*, p. 58, No 3.

⁵⁶ Décision du 9 décembre 1971, JOCE No L 7 du 8 janvier 1972, p. 25 ss, rectification JOCE No L 55 du 4 mars 1972.

⁵⁷ Voir arrêts de la Cour de Justice des Communautés Européennes dans les affaires PARKE DAVIS (arrêt du 29 février 1968) et SIRENA (arrêt du 18 février 1971).

CHAPITRE II

LA POSITION COMMUNAUTAIRE EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Section I — Propriété industrielle et libre circulation des marchandises

Pour pouvoir examiner l'incidence du droit de la concurrence sur les droits de propriété industrielle et singulièrement sur le droit des brevets, il paraît nécessaire de définir et de préciser la notion de « droit de la concurrence ».

On peut en effet envisager diverses règles selon que l'on adopte une conception large ou, au contraire, étroite de ce droit. Nous préciserons donc que nous entendons, par droit de la concurrence, un ensemble de normes communautaires qui se caractérisent par leur but : d'une part sanctionner ce que l'on appelle les ententes et les positions dominantes — problème que nous avons déjà analysé dans ses grandes lignes et sur lequel nous reviendrons. D'autre part, assurer le principe de la libre circulation des produits et des marchandises, telle que prévue par le Traité de Rome. C'est de cet aspect que nous nous préoccupons ci-après.

Il faut constater en premier lieu l'existence de monopoles de propriété industrielle (en particulier brevets et marques), monopoles, comme déjà dit strictement territoriaux, auxquels s'oppose le principe de libre circulation et d'unité du Marché Commun.

Y a-t-il vraiment contradiction puisque le Traité de Rome contient l'article 36 qui dispose :

« Les dispositions des articles 30 à 34 ne font pas obstacle aux interdictions ou aux restrictions d'importation et d'exportation ou de transit justifiées pour des raisons de protection de la propriété industrielle et commerciale. »

Mais nous ne serions pas complets si nous n'ajoutions que ce même article 36 précise toutefois que *ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni une discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre Etats membres*.¹

¹ Il est intéressant de noter l'évolution dans l'interprétation de l'art. 36 CEE. Considéré à l'origine comme soustrayant les droits de propriété intellectuelle à l'emprise des art. 85 et 86 (voir en particulier, « Droits de propriété industrielle et règles de la concurrence dans le Traité de Rome », OUDEMANS, KOOIJ et WOLTERBECK, *La Propriété Industrielle*, 1960, p. 28-32), il est désormais analysé sous l'angle des restrictions qu'il peut apporter à l'exercice abusif desdits droits. Voir F.K. BEIER, *op. cit.*, IIC, 1972, p. 32 : « A number of legal writers, in pointing to the reservations made in Article 36 allowing the Member states to establish import restrictions for reasons of industrial property protection concluded that the Rome Treaty leaves the whole

Il y a donc conflit — et conflit à deux niveaux : d'une part l'incidence de l'art. 85.1. sur tous accords ayant pour objet ou pour effet de fausser ou de restreindre le jeu de la concurrence, problème sur lequel nous reviendrons. D'autre part, une antinomie entre monopole territoriaux et libre circulation des produits et des marchandises et c'est ce que nous examinerons d'abord.

Sous-section I — Libre circulation des marchandises et droit des brevets

1.1. L'arrêt PARKE-DAVIS

Le premier arrêt rendu en matière de contrat de licence de brevet est l'arrêt Parke-Davis.² On connaît les faits : titulaire d'un brevet hollandais couvrant le chloramphenicol dont elle avait accordé licence à la « Société Koninklijke Nederlandse Gist-en Spiritusfabriek N.V. », Parke-Davis assignait les sociétés Probel, Interpharm & Centrafarm devant le Tribunal d'arrondissement de Rotterdam, pour avoir, sans y être autorisées par Parke-Davis, mis en circulation ou revendu et délivré du chloramphenicol aux Pays-Bas, ledit chloramphenicol étant préparé en Italie selon un des procédés brevetés par elle aux Pays-Bas, mais ne faisant pas l'objet d'un brevet en Italie.

Par son arrêt du 30 juin 1967, la Cour d'Appel de La Haye devait trancher la plupart des points litigieux en déclarant notamment « illégales » les pratiques reprochées aux trois sociétés défenderesses. Il faut préciser toutefois que le chloramphenicol en question était importé d'Italie, pays qui, comme on le sait, n'accorde pas la protection par brevet des produits pharmaceutiques. Il s'ensuit que, avant de statuer sur le point de savoir si l'absence de brevet italien jouait un rôle ou pas, la Cour d'Appel de La Haye, conformément à l'article 177 du Traité de Rome, soumettait à la Cour de Justice des Communautés Européennes les questions suivantes :

« Les pratiques interdites et abusives visées aux articles 85.1. et 86 du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, éventuellement considérées en liaison avec les dispositions des articles 36 et 222 de ce Traité, concernent-elles ou non le titulaire d'un brevet délivré par les autorités d'un Etat membre ; lorsqu'en vertu de ce brevet il demande à l'autorité judiciaire d'empêcher sur le territoire de cet Etat toute circulation, vente, location, délivrance, stockage ou utilisation d'un produit quelconque provenant d'un autre Etat membre si celui-ci n'accorde pas un droit exclusif pour fabriquer et vendre ce produit ? »

La Cour a tranché en substance comme suit :

Après avoir rappelé que les règles nationales relatives à la protection de

national legislation in industrial protection totally unaffected. The most important consequence of this concept was that the antitrust rules of the Rome Treaty, the Article 85 and 86 could not apply at all to the exploitation of industrial property rights through licensing agreements, However the doctrine did not prevail in the literature nor did the European Court of Justice accept it in its decisions. » Voir aussi H. JOHANNES, « La propriété industrielle et le droit d'auteur dans le droit des communautés européennes », *Revue Trimestrielle de Droit Européen*, 1973, p. 370 ss.

² Affaire 24-67. Arrêt du 29.2.1968.

la propriété industrielle n'avaient pas encore été unifiées au sein du Marché Commun et qu'à défaut d'une telle unification les divergences entre les législations existantes étaient susceptibles de créer des obstacles à la libre circulation des produits brevetés, et, partant, au libre jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché Commun, la Cour devait souligner que s'il est vrai que l'article 36 du Traité admettait les interdictions et restrictions d'importation pour des raisons de protection de la propriété industrielle, il n'en demeurerait pas moins que cette dernière ne devait constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre Etats membres.

S'agissant toutefois de la violation d'un brevet hollandais par l'introduction aux Pays-Bas de chloramphenicol fabriqué en Italie, donc d'un produit non brevetable, la Cour, se fondant sur l'article 85 a admis les prétentions de Parke-Davis.³

Mais l'ambiguïté n'a pas été dissipée pour autant car pour rendre son jugement, la Cour s'était fondée exclusivement sur l'article 85 et, d'autre part, elle a introduit une distinction entre l'existence du droit et son exercice, distinction dont le moins que l'on puisse dire est qu'elle est difficile à mettre en œuvre et qu'elle aboutit, dans certains cas, à vider le droit lui-même de sa substance et, partant, de son intérêt.

En effet, se fondant sur l'article 85 — texte qui sanctionne les ententes — la Cour a jugé que si l'existence même des droits du breveté n'était pas en elle-même contraire à l'article 85, des abus pourraient en revanche être commis dans l'exercice de ces droits. Par conséquent, si le brevet lui-même échappe à l'article 85, les diverses manières de l'utiliser ne seront pas toujours justifiées au regard de ce même article.

Comme déjà dit, l'arrêt, bien que mentionnant l'article 36 CEE, ne se fondait pas sur les articles 30 et suivants qui posent le problème de libre circulation, mais sur l'article 85. L'équilibre entre monopoles territoriaux et libre circulation n'était pas encore trouvé.

1.2. L'arrêt *DEUTSCHE GRAMMOPHON*

C'est à l'occasion de l'arrêt *Deutsche Grammophon contre Metro*⁴ que la Cour de Justice a franchi un pas d'une importance fondamentale.

Il s'agissait, en l'espèce, de supports de disques qui étaient vendus en Allemagne par le titulaire du droit (en l'occurrence un droit voisin du droit d'auteur) et, en France, par son licencié.

S'étant réservé le droit de vente en Allemagne, le titulaire maintenait des prix, quelque peu artificiels, par un contrôle des circuits de distribution. Sollicité par une société tierce suisse, le licencié français avait réexporté sur le territoire allemand les supports de son qu'il avait mis licitement dans le commerce en France. En dépit de ce détour, les disques étaient vendus en Allemagne moins cher que ceux mis en circulation dans ce pays par la société titulaire du droit.

³ Nous verrons qu'il y a lieu de distinguer entre « non brevetable » et « non breveté ».

⁴ Affaire 78-80. Arrêt du 8 juin 1971.

Celle-ci allait-elle pouvoir s'opposer à l'importation parallèle ? Interrogée, la Cour de Justice ne l'a pas admis, s'appuyant sur la théorie de l'épuisement et sur le principe de la libre circulation.

Ainsi que l'a dit Schatz au cours des journées d'études consacrées en 1970⁵ à ce problème, « l'objet de la théorie de l'épuisement est la définition des limites intrinsèques du droit exclusif conféré par un brevet... la théorie de l'épuisement trace une frontière entre des principes apparemment inconciliables, à savoir celui du monopole légal que la loi reconnaît à l'inventeur et celui de la liberté du commerce garanti dans l'intérêt public. Le principe de l'épuisement du droit... est commun à toutes les législations. Il se résume dans cette phrase simple que tout objet, qui a été régulièrement fabriqué et qui a été mis dans le commerce de façon régulière, échappe dès ce moment au droit exclusif conféré par le brevet et fait l'objet du libre commerce... Le partage opéré par le principe de l'épuisement entre le droit privatif du breveté et le principe de la liberté du commerce est fait de manière à assurer au breveté la *première mise dans le commerce* de tout produit *ainsi que le tribut qui en résulte* mais à lui refuser aussi la possibilité de contrôler l'exploitation ultérieure.⁶

Formulée en Allemagne par le Reichsgericht d'abord, la théorie dite de l'épuisement en matière de marque en 1902 (Kölnisch Wasser)⁷ devait être admise peu de temps après pour le droit des brevets (Guajakol-Karbonat).⁸ Nous reproduisons ci-après le considérant y relatif :

« Le brevet couvrant un procédé a pour effet que personne hors le titulaire (et les personnes qu'il y aurait autorisé) ne peut fabriquer le produit selon ce procédé et le mettre dans le commerce à l'intérieur du pays. Par cet acte, toutefois, l'effet de la protection conférée par le brevet s'épuise. Le titulaire qui a fabriqué le produit et l'a mis dans le commerce sous cette protection qui exclut la concurrence d'autres personnes, a joui des avantages que le brevet lui confère et a ainsi consommé son droit. »⁹ ...

Un brevet n'octroie pas à son titulaire le droit de prescrire les conditions auxquelles se fera le commerce de ses produits.¹⁰

Le principe de l'épuisement du droit du brevet se retrouve dans différentes législations, certaines l'incorporant spécifiquement (Hollande, Angleterre), d'autres parvenant à la même conclusion tout en ne reconnaissant pas le principe (Belgique, France, Italie).¹¹ En Suisse, il n'y a pas, à notre connaissance du moins, de jurisprudence en matière de brevet, mais en revanche plusieurs arrêts illustrent la controverse en matière de marque.¹²

⁵ « L'Epuisement du Droit du Breveté », Nice, 1970.

⁶ SCHATZ, *op. cit.*, p. 128-129.

⁷ F.K. BEIER, « La territorialité du droit des marques et les échanges internationaux » *Journal de Droit International*, 1971, p. 1 ss. RG 28.2.1902, RG 250.229.

⁸ *Idem*, RG 26.3.1902, RG 251.139.

⁹ Traduction française empruntée à W. ALEXANDER, « Brevets d'invention et règles de concurrence du Traité CEE », Bruxelles, 1971, p. 9, No 34.

¹⁰ S. LADAS, *op. cit.*, IIC, 1972, p. 336. Voir aussi SCHATZ, « The exhaustion of Patent Rights in the Common Market », IIC, 1971.

¹¹ S. LADAS, « Executive Territorial Licenses under Parallel Patents », IIC, 1972, p. 336.

¹² ATF 50-I-330, 78-II-164, 85-IV-73, 85-IV-124, 86-II-272. Voir *supra*, p. 85 ss.

Reprenant la théorie de l'épuisement à son compte et se fondant, par ailleurs sur le principe de la libre circulation des marchandises, la Cour de Justice des Communautés Européennes devait déclarer :

« L'exercice par un fabricant du droit exclusif de mettre en circulation les objets protégés découlant de la législation d'un Etat membre pour interdire la commercialisation dans cet Etat membre de produits qui ont été écoulés par lui-même ou avec son consentement dans un autre Etat membre, au seul motif que cette mise en circulation n'aurait pas eu lieu sur le territoire du premier Etat membre est contraire aux règles qui prévoient la libre circulation des produits à l'intérieur du Marché Commun. »

Ainsi est écarté le recours à l'article 85 utilisé dans les affaires précédentes au profit des dispositions consacrant la libre circulation. Le pas franchi par la Cour est d'une importance fondamentale. Ce qui faisait dire à Renzo Morera : « Le nouveau pas accompli consiste à affirmer que la règle communautaire permet — *même sans recourir aux règles de concurrence posées par les articles 85 et 86* — d'interdire à une entreprise de se prévaloir d'un droit exclusif de propriété industrielle et commerciale pour empêcher les importations parallèles des autres Etats membres ; et d'interdire à un Etat membre de protéger un tel *exercice de ce droit*. »¹³

On peut s'étonner de ce qu'un arrêt rendu en matière de droit d'auteur soit cité pour illustrer la jurisprudence de la Cour en matière de libre circulation de marchandises en rapport avec le droit de brevet. Pour sa part, la Commission conclut des motifs de l'arrêt que la décision de la Cour est également valable pour les autres droits exclusifs de la propriété industrielle et commerciale (par ex. : les brevets).¹⁴ La majorité des auteurs partage cet avis¹⁵ : la qualité de réalisation technique et les charges économiques considérables que nécessite la fabrication et supports de son font que ce droit serait plus proche du droit du brevet que du droit d'auteur proprement dit.

I.3. L'arrêt CENTRAFARM

La décision rendue par la Cour dans l'affaire Centrafarm¹⁶ est dans la logique de cette évolution. Elle ne surprend donc pas.

Il s'agissait encore de brevet de médicaments, mais contrairement à l'affaire Parke-Davis dans laquelle l'importation avait lieu à partir d'un pays où les médicaments ne sont pas brevetables (Italie), les produits impliqués dans la présente affaire étaient importés d'Angleterre, où ils étaient protégés par un brevet, en Hollande où le même titulaire avait un brevet parallèle. Cette importation pouvait-elle être considérée comme une contrefaçon ?

¹³ R. MORERA, « Les Orientations récentes de la CEE en matière d'exercice des droits de propriété industrielle et de protection de la liberté de concurrence », *Droit et vie des affaires*, No 248 du 1.9.1972. Doc. No 27/73.

¹⁴ Premier rapport sur la politique de concurrence, 1972, No 67 in fine, p. 70.

¹⁵ H. JOHANNES, « La propriété industrielle et le droit d'auteur dans le droit des communautés européennes », *Revue Trimestrielle de Droit Européen*, 1973, p. 370 ss (405). Voir en particulier la liste des auteurs cités par Johannes, p. 401, No 2.

¹⁶ CENTRAFARM c. STERLING DRUG, affaire 15-74, JOCE du 17.12.1974, No C 158/13.

La Commission avait déjà pris position le 4 avril 1974 à propos du brevet communautaire : les produits mis *légalement* sur le marché d'un pays membre devraient désormais pouvoir circuler sans que l'on puisse invoquer le droit du brevet.¹⁷

Dans son arrêt du 31 octobre 1974, la Cour confirmait la position prise par la Commission. Faisant référence aux articles 30 et suivants du Traité et à la réserve de l'article 36, elle ajoutait néanmoins :

« Attendu que si un tel obstacle à la libre circulation peut se justifier pour des raisons de protection de la propriété industrielle, lorsque cette protection est invoquée contre un produit en provenance d'un Etat membre où *il n'est pas brevetable et a été fabriqué par des tiers sans le consentement du titulaire du brevet*, ainsi que dans l'hypothèse de l'incidence de brevets dont le titulaire original est juridiquement et économiquement indépendant, en revanche *la dérogation au principe de la libre circulation des marchandises n'est pas justifiée lorsque le produit a été écoulé licitement sur le marché de l'Etat membre dont il est importé par le titulaire lui-même ou avec son consentement, notamment dans le cas du titulaire de brevets parallèles.* »

Cet attendu consacre — comme dans l'arrêt *Deutsche Grammophon* — l'application de la théorie dite de l'épuisement du droit. Dès lors que la mise en circulation dans le pays d'exportation est le fait du titulaire du brevet parallèle, ou de son licencié, ou encore d'une entreprise qui lui est économiquement liée, le droit du titulaire est épuisé et les produits doivent pouvoir circuler librement.

Sous-section II — Libre circulation des marchandises et droit des marques

On ne peut ignorer la jurisprudence de la Cour en matière de marques si l'on veut pouvoir apprécier pleinement l'évolution de la jurisprudence de la Cour en matière de propriété intellectuelle et droit de la concurrence.

Nous croyons l'arrêt *Grundig-Consten*¹⁸ assez connu pour qu'il soit inutile de le discuter ici. Chronologiquement, toutefois, il est le premier d'une série d'arrêts par lesquels la Cour de Justice a soutenu la volonté de la Commission qui est de combattre le cloisonnement au sein du Marché Commun par le biais des droits privatifs.

¹⁷ JOCE du 23.4.1974, No L 109/34 I. 1 : « ... Le projet a pour but... de permettre la libre circulation des produits brevetés au sein du Marché Commun et de réaliser l'égalisation des conditions de concurrence dans ce domaine. Ce double but sera atteint en éliminant les restrictions qui résultent de la territorialité des titres nationaux de protection 3. A cet égard, l'art. 32 du projet interdit de cloisonner le Marché Commun en 9 marchés nationaux à l'aide des droits attachés au brevet communautaire. Les produits protégés doivent pouvoir circuler librement après que le titulaire du brevet les a mis dans le commerce dans une partie quelconque du territoire communautaire. Cette règle s'étend également aux produits mis dans le commerce par le titulaire d'une licence contractuelle ou d'une licence de droit. »

¹⁸ Arrêt de la C.J. du 13 juillet 1966. Affaires jointes 56 et 58-64, *Recueil de la Jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes*, t. XII, p. 429 ss, et *Revue Trimestrielle de Droit Européen*, 1966, p. 55.

II.1. L'arrêt SIRENA

Dans l'affaire SIRENA,¹⁹ il s'agissait de déterminer si les articles 85 et 86 du Traité CEE étaient ou non applicables aux effets découlant d'un contrat de cession de marque, passé antérieurement à l'entrée en vigueur du Traité.

Il s'agissait de la marque PREP, à l'origine propriété de la société américaine Mark Allen, qui en était titulaire en Allemagne et en Italie. Déjà en 1938 Mark Allen avait cédé sa marque allemande à une société allemande pour des cosmétiques.

Plus tard, une certaine société SIRENA ayant acquis la filiale italienne de la société américaine, elle devint propriétaire des marques déposées en Italie par cette dernière, dont la marque PREP.

SIRENA avait déjà victorieusement poursuivi des contrefacteurs *italiens* de ses marques. Lorsqu'elle attaqua devant le Tribunal de Milan l'importateur des produits originaires d'Allemagne, elle se vit opposer que son action faisait obstacle à la libre circulation des marchandises à l'intérieur du Marché Commun.

Le Tribunal de Milan saisit donc la Cour de Justice en vertu de l'article 177 du Traité, afin de faire établir si les articles 85 et 86 devaient ou non être interprétés en ce sens qu'ils empêchent que le titulaire d'une marque légalement déposée dans un Etat membre puisse faire valoir le droit absolu correspondant d'interdire à des tiers l'importation en provenance d'autres pays de la Communauté, de produits portant la même marque légalement apposée à l'origine.

A la première question, la Cour devait répondre que « le simple transfert de la propriété d'une marque ne compterait pas parmi les effets d'un contrat de cession susceptibles de tomber dans le champ d'application des articles 85 et 86. ... Ces dispositions peuvent avoir une incidence sur l'exercice, mais non sur l'appartenance d'un tel droit. »

*On retrouve ici la distinction entre l'existence et l'exercice des droits protégés.*²⁰

La suite de l'arrêt devait indiquer que la Cour reconnaissait la première, mais niait le second. Ce qui est une manière de vider un droit de sa substance, ou tout au moins d'une partie de celle-ci. En effet, le titulaire de la marque dans un pays A membre du Marché Commun conserve le droit de l'utiliser pour l'identification de ses propres produits, mais ne peut plus s'opposer à l'utilisation dans le pays A par un autre titulaire de la même marque dans un autre pays B membre du Marché Commun. Incontestablement, cela répond à la finalité du système voulu par le Traité de Rome, qui est d'assurer la libre

¹⁹ Arrêt du 18 février 1971.

²⁰ Vor F.K. BEIER, « Patent Licence Agreements », *IIC*, 1972, p. 32 : « According to the authoritative interpretation given by the Court in its Grundig-Consten (C.M.L.R., p. 418-475 ss, 1966) for the trade mark laws and in the Parke Davis decision for the patent laws, the question has to be answered as follows : The Rome treaty leaves the *validity and existence* of industrial property rights which are granted and governed by the legislation of the several Member States unaffected... However, the *exercise* of industrial rights, i.e. their enforcement and exploitation by contracts, is subject to the provision of the Rome Treaty and consequently also to the competition rules of Art. 85 and 86. » S. LADAS, *op. cit.*, p. 353.

circulation des marchandises sur tout le territoire du Marché Commun. Il reste que la solution, logique sans doute, ne nous semble pas tenir compte des intérêts du consommateur pour qui, quoi qu'on en pense, la marque est garante d'une certaine qualité.

Lorsque deux titulaires d'une même marque s'affrontent, l'un a généralement fait un plus gros effort tant technique que commercial, dont l'autre profite indirectement. Par ailleurs, la coexistence de deux marques sur un même marché, d'une part atteint le droit des titulaires dans son existence même en faisant perdre à la marque son caractère distinctif, et d'autre part peut provoquer la tromperie du consommateur en créant une confusion entre des produits différents.²¹

Par ailleurs, ainsi que le souligne très justement Rotondi,²² « L'élément que constitue la différence de prix fréquemment invoquée à dessein (voilà qu'on exclut le produit étranger dont le prix est moins élevé !) fait l'objet d'une appréciation tout à fait différente si on pense que le produit importé de l'étranger à bas prix peut très bien être un produit de qualité inférieure et cela légalement, car il n'est pas dit qu'à des mêmes marques correspondent des produits identiques ».

Il ne semble pas que l'on ait fait valoir ces derniers arguments lors de l'arrêt SIRENA. Quoi qu'il en soit, la Cour, après avoir rappelé l'absence d'unification des législations en matière de propriété industrielle et souligné les réserves contenues dans l'article 36 et l'article 3 du Règlement 67/67/CEE de la Commission,²³ devait statuer que :

— le droit de marque, en tant que statut légal, échappe en soi aux éléments contractuels ou de concertation envisagés par l'art.85.1., *cependant son exercice*²⁴ pourrait tomber sous le coup des prohibitions du Traité chaque fois qu'il apparaîtrait comme étant l'objet, le moyen ou la conséquence d'une entente ;

— lorsque l'exercice du droit de marque a lieu en vertu de cessions à des exploitants dans un ou plusieurs Etats membres, il convient donc d'établir en chaque espèce si cet exercice conduit à une situation tombant sous les interdictions de l'article 85 ;

— que si la juxtaposition de cessions à des exploitants différents de droits de marques nationaux protégeant un même produit,²⁵ parvient à reconstituer des frontières imperméables entre les Etats membres, une telle pratique peut affecter le commerce entre Etats et altérer la concurrence dans le Marché Commun ;

²¹ C'est l'argumentation de Van Zuylen dans l'affaire Van Zuylen Frères et HAG S.A. au sujet de laquelle la Cour a rendu un arrêt le 3 juillet 1974 (affaire 192/73). Dans le même sens, voir M. ROTONDI, « Droits de marque, de brevet et droit d'auteur dans le droit de la concurrence de la CEE », *Mélanges en l'honneur de Daniel Bastian*, Vol. 2, p. 329 ss (364).

²² M. ROTONDI, *op. cit.*, n. 21, p. 365.

²³ ...« L'exemption prévue par l'art. 1, parag. 1 de ce règlement n'est pas applicable..., en particulier lorsque les contractants exercent des droits de propriété industrielle en vue d'entraver l'approvisionnement de revendeurs ou d'utilisateurs dans d'autres parties du Marché Commun en produits visés au contrat, régulièrement marqués et mis dans le commerce, ou la vente desdits produits par ces revendeurs ou utilisateurs dans le territoire concédé. »

²⁴ C'est nous qui soulignons.

²⁵ Est-ce vraiment le même ?

— l'article 85 est donc applicable dès lors que sont empêchées en invoquant le droit de marque, les importations de produits originaires de différents Etats membres portant la même marque du fait que leurs titulaires ont acquis cette marque ou le droit d'en faire usage, en vertu soit d'accords entre eux, soit d'accords conclus avec des tiers ;

— si les accords susvisés ont pris naissance antérieurement à l'entrée en vigueur du Traité, il faut et il suffit qu'ils poursuivent leurs effets postérieurement à cette date.

Quant à une éventuelle application de l'article 86, la Cour devait parvenir aux conclusions suivantes :

— « Le titulaire d'une marque ne jouit pas d'une position dominante au sens de l'article 86 du Traité, du seul fait qu'il est en mesure d'interdire à des tiers d'écouler, sur le territoire d'un Etat membre, des produits portant la même marque. Il faut, en outre, qu'il ait le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur une partie importante du marché à prendre en considération ;

— si le niveau du prix d'un produit ne suffit pas nécessairement à révéler l'abus d'une position dominante au sens dudit article, il peut cependant, par son importance, en l'absence de justification objective, constituer un indice déterminant. »

Si la solution adoptée par la Cour en rapport avec une éventuelle application de l'article 86 n'appelle pas de commentaires de notre part, nous ne sommes pas convaincus par les arguments avancés in casu en faveur de l'application de l'article 85 et par l'hypothétique cascade de cessions.

Cette solution ne tient pas compte de l'obligation d'exploiter une marque qui est la charge du titulaire dans chaque pays où la marque est déposée. Bien que l'obligation d'exploiter ne soit pas entendue dans le même sens que pour les brevets — c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire que le produit soit fabriqué dans le pays où la marque est déposée — il reste que la vente dans ledit pays de produits revêtant la même marque mais appartenant à un titulaire indépendant B ne saurait libérer le titulaire A de l'obligation d'exploiter sa marque. Par ailleurs, lorsqu'une marque n'appartient pas au même titulaire dans le pays d'exportation, elle ne remplit plus sa fonction d'identification et, de ce fait, elle est en contradiction avec la définition qui en est donnée.²⁶ Nous partageons l'avis des auteurs — et ils sont nombreux — pour lesquels la décision SIRENA est critiquable.²⁷

II.2. L'arrêt HAG²⁸

La position extrême a été adoptée dans l'affaire HAG par la Cour de Justice saisie par le Tribunal d'arrondissement du Luxembourg.

²⁶ Art. 1er al. 2 LMF : « Sont considérés comme marques de fabrique et de commerce... les signes appliqués sur les produits... ou sur leur emballage, à l'effet de les distinguer ou d'en constater la provenance. » Art. 1er de la loi française du 31.12.1965, modifié le 23.6.1965 : « Sont considérées comme marques de fabrique... tous signes matériels servant à distinguer les produits, objets ou services d'une entreprise quelconque. »

²⁷ F.K. BEIER, « Vers la marque communautaire », *Journal de droit international*, 1977, p. 16 ss (24) et auteurs cités.

²⁸ Arrêt du 3 juillet 1974, JOCE No C 112/26 du 27.9.1974.

La situation à envisager était radicalement différente de celles que la Commission et la Cour avaient été amenées à considérer auparavant et qui concernaient soit des cessions de marque, soit des licences de marques parallèles. Dans tous ces cas, il existait des liens commerciaux, techniques ou financiers (même si l'on doit se demander si l'on peut encore parler de liens à propos de l'affaire SIRENA où la cession était intervenue en 1937.²⁹

En revanche, dans l'affaire HAG, les faits étaient les suivants : En 1935, Hag Allemagne avait cédé ses marques belge et luxembourgeoise à sa filiale belge. A la suite des mesures prises par la Belgique contre les biens ennemis, les actions de Hag Belgique étaient cédées à un tiers par le Gouvernement belge. A son tour, en 1971, Hag Belgique — société tout à fait indépendante de Hag Allemagne — cédait ses marque Hag Benelux pour le Luxembourg et la Belgique à la société Van Zuylen Frères.

Hag Allemagne ayant entrepris de commercialiser son café au Luxembourg, Van Zuylen introduisit action.

La Cour a commencé par reconnaître que la société Van Zuylen était tout à fait indépendante de la société Hag Allemagne et, dans les premiers attendus, elle écarta l'application de l'art. 85.1. CEE :

« Qu'il ressort du dossier que le titulaire originaire, établi sur le territoire allemand, avait cédé sa marque, en ce qui concerne la Belgique, à une filiale créée et contrôlée par lui, mais devenue indépendante à la suite d'un acte de l'autorité publique ;

» Qu'aux termes de la question, il n'existe entre les deux titulaires actuels *aucun lien juridique, financier, technique ou économique* ;

» Que l'application de l'article 85 étant exclue dans ces conditions, la question doit être examinée au regard des seules règles relatives à la libre circulation des marchandises. »

Les arguments développés devant la Cour s'appuyaient l'un sur la jurisprudence SIRENA (effets de l'ancien accord de cession qui seraient contraires à l'article 85) et l'autre sur l'affirmation que les règles de libre circulation au sein de la CEE (articles 30 et ss CEE) ne pouvaient s'accommoder de l'action en contrefaçon de la marque.

C'est ce deuxième argument qui a été retenu par l'Avocat Général, M. Mayras, pour conclure que « la *faculté* que possède le cessionnaire d'un droit de marque d'interdire, sur le territoire de l'Etat membre (A) où la marque qu'il détient est déposée, *l'importation directe de produits revêtus de la même marque*, par l'entreprise titulaire — à titre originaire — du droit de cette marque dans un autre Etat membre (B), *ne fait pas partie de l'existence même du droit de propriété industrielle et commerciale au sens de l'article 36 du Traité* ; cette faculté constitue un *exercice* du droit de marque incompatible avec les principes fondamentaux du Traité qui se dégagent des dispositions relatives à la libre circulation des marchandises. »³⁰

Pour sa part, la Commission, constatant les trois intérêts en présence (le

²⁹ M. WAELBROECK, *op. cit.*, No 225 ss.

³⁰ *Dictionnaire du Marché Commun*, mai 1974, p. 14.

Marché Commun, les titulaires des droits et les consommateurs) donnait la prééminence au premier. Force est de constater que la Cour lui a emboîté le pas puisqu'elle a conclu qu'il n'y a de véritable contrefaçon que lorsqu'il y a apposition illicite d'une marque par une personne qui n'en est nullement propriétaire. Au contraire, lorsqu'il y a deux propriétaires légitimes de la marque, on ne peut pas recevoir l'action en contrefaçon dans le cas d'importations parallèles, qu'elles soient le fait de l'autre titulaire ou d'un intermédiaire qui a régulièrement acquis les produits marqués.

Quant à la protection du consommateur, elle peut être assurée selon la Cour « par des moyens *autres* que ceux qui porteraient atteinte à la libre circulation des marchandises », ce qui suppose que la provenance des marchandises soit indiquée à côté de la marque !³¹

Or, comme l'ont fait valoir très justement les conseils de Van Zuylen, « si le cessionnaire était obligé de tolérer les importations de l'autre partie et, dès lors, à modifier l'apparence extérieure de sa marque, de façon à permettre au public de distinguer l'origine des produits, *ceci ne serait-il pas porter atteinte à l'existence de son droit et pas uniquement à son exercice* ». ³²

La solution consacrée dans l'arrêt HAG est encore plus critiquable : si dans l'arrêt SIRENA, les parties avaient acquis la même marque en vertu d'accords entre elles, si dans l'arrêt DEUTSCHE-GRAMMOPHON une même personne ou deux personnes économiquement liées étaient titulaires de droits parallèles dans deux Etats membres, il n'en est rien dans l'affaire HAG, à moins d'analyser la mesure d'expropriation du Gouvernement belge comme un accord.

En fait, la Cour s'est fondée sur *l'origine commune* des marques, sans tenir compte des circonstances pour lesquelles la marque a changé de titulaire dans un des Etats membres :

« que, dès lors, le fait d'interdire la commercialisation dans un Etat membre d'un produit portant légalement une marque dans un autre Etat membre, au seul motif qu'une marque identique, ayant la *même origine*, existe dans le premier Etat, est incompatible avec les dispositions prévoyant la libre circulation des marchandises à l'intérieur du Marché Commun » (attendu No 15).

La Cour en est ainsi venue à permettre l'importation en provenance d'un autre Etat membre *en l'absence de tout lien* de quelque nature que ce soit entre les titulaires de la marque. Ainsi, ce ne sont plus seulement les importations parallèles qui sont autorisées, mais les ventes directes. Jusqu'à l'arrêt HAG, les instances communautaires s'étaient opposées au cloisonnement du Marché Commun par l'application du principe de l'épuisement du droit par la mise en vente dans le pays exportateur « avec le consentement du titulaire ». Dans l'affaire HAG, on ne saurait parler d'épuisement du droit. Cette constatation devrait suffire pour mesurer la portée de la décision de la Cour, qui réalise ainsi le vœu cher à la Commission : « Faire prévaloir le principe

³¹ F.K. BEIER critique cette solution dans son article précité, *Journal de droit international*, 1977, p. 16 ss (26).

³² *Recueil des arrêts de la Cour*, 1974, p. 731 ss (p. 736).

de l'unité du Marché Commun sur l'intérêt des titulaires des marques démembrées. »³³

Déjà à propos de l'arrêt SIRENA, le Prof Goldman avait exprimé l'opinion que « l'objectif du décloisonnement du Marché Commun prend définitivement le pas sur la protection de monopoles territoriaux d'exploitation conférés par les législations nationales de la propriété industrielle ». ³⁴ Désormais, les règles de la libre circulation peuvent être invoquées pour réduire à néant les prétentions de ceux qui comptaient s'appuyer sur la territorialité du droit des marques pour tenter une action en contrefaçon.

Il faut, toutefois, préciser que tous les arrêts de la Cour en matière de marque ne se sont pas caractérisés par les excès critiqués à la suite des arrêts SIRENA et surtout HAG.³⁵

II.3. L'arrêt CENTRAFARM et la marque « NEGRAM »³⁶

La Cour a rendu, à propos de la marque NEGRAM, le 31 octobre 1974, une décision conforme à celle rendue dans l'affaire Centrafarm³⁷ en matière de brevet et que nous avons examinée dans la précédente section. Les faits étaient d'ailleurs semblables.

WINTHROP B.V., filiale à 100 % du groupe anglais Sterling-Winthrop Group Ltd., est titulaire de la marque NEGRAM, en Hollande, marque servant à identifier un médicament (acide nalidixique), dont sa société-mère Sterling-Winthrop, en Angleterre, détient le brevet néerlandais. Sterling est également titulaire de la marque NEGRAM en Angleterre.

Centrafarm réussit à importer en Hollande certaines quantités du médicament NEGRAM par l'intermédiaire d'un tiers anglais. Ce faisant, elle bénéficia d'une différence de prix considérable, car en raison d'une réglementation anglaise, le produit se vendait, semble-t-il, moitié moins cher en Angleterre qu'en Hollande.

WINTHROP B.V. s'adressa au Président du Tribunal d'Arrondissement de Rotterdam afin de faire prendre des mesures conservatoires à l'encontre de Centrafarm et de son directeur, M. Adrian de Peijper.

Se fondant sur la théorie de l'épuisement du droit³⁸ du titulaire lorsque le produit marqué est mis licitement dans le commerce, par le titulaire du droit ou avec son consentement (licenciés), la Cour conclut qu'il ne saurait être fait obstacle à la libre circulation dudit produit marqué :

« L'exercice, par le titulaire d'une marque, du droit que lui confère la législation d'un Etat membre d'interdire la commer-

³³ Affaire HAG. *Recueil*, 1974-5, p. 731 ss (742).

³⁴ B. GOLDMANN, « Droit Commercial Européen », 3e éd., p. 332.

³⁵ Pour une justification très circonstanciée de l'arrêt HAG, voir l'intéressant article de H. JOHANNES, « L'arrêt 'Kaffee Hag' de la Cour de Justice des Communautés Européennes », *Revue Internationale de la Concurrence*, I, 1977, p. 64 ss. JOHANNES est néanmoins à peu près le seul de son avis : voir F.K. BEIER, « Vers la marque communautaire », *Journal de droit international*, 1977, p. 16 ss (24 et n. 27) et auteurs cités.

³⁶ Affaire 16-74 CENTRAFARM B.V. et ADRIAN DE PEIJPER c. WINTHROP B.V. JOCE du 17.12.1974, No C 158/14, *Revue Critique de D.I.P.*, 1975, p. 275 ss, n. A. FRANÇON.

³⁷ Affaire 15-74, JOCE du 17.12.1974, No C 158/13.

³⁸ Précédemment invoquée dans l'affaire DEUTSCHE-GRAMMOPHON, ainsi que dans l'arrêt CENTRAFARM en matière de brevet.

cialisation dans cet Etat d'un produit commercialisé dans un autre Etat membre, sous cette marque, par ce titulaire ou avec son consentement, serait incompatible avec les règles du Traité CEE relatives à la libre circulation des marchandises à l'intérieur du Marché Commun » (attendu No 1).

On remarquera l'absence de référence à l'article 85 CEE.

Il y est, toutefois, fait référence en rapport avec une toute autre question : celle des ententes entre Sociétés appartenant au même groupe. Nous y reviendrons lorsque nous examinerons les diverses conséquences de la jurisprudence de la Cour en matière de contrat de licence.

II.4. SIRDAR/PHILDAR

Toute référence à l'article 85 CC n'a pas disparu pour autant en rapport avec la libre circulation des marchandises. Il y a lieu de mentionner, à ce propos, une décision de la Commission du 5 mars 1975.³⁹

Les titulaires des marques SIRDAR et PHILDAR, respectivement une société anglaise SIRDAR Ltd. et une société française, Les Fils de Louis Mulliez S.A., toutes deux fabricants de fils à tricoter et tout à fait indépendantes l'une de l'autre, avaient conclu le 15.9.1964 un accord aux termes duquel chacune d'elles s'engageait à limiter à son territoire l'usage de sa marque, pourtant déposée dans les deux Etats membres.

En fait, cet accord faisait suite à l'objection soulevée par SIRDAR Ltd. lorsque la société française avait demandé l'enregistrement de sa marque PHILDAR en Grande-Bretagne. Bien que contestant le risque de confusion allégué par SIRDAR Ltd., la société française avait trouvé plus expédient de conclure un accord avec cette dernière.

Estimant que l'accord était nul depuis l'adhésion de la Grande-Bretagne au Marché Commun, la société française demanda en 1973 l'enregistrement de sa marque en Grande-Bretagne. Parallèlement, elle commença à y exporter ses produits sous la marque PHILDAR. Elle était derechef actionnée par SIRDAR Ltd.

La Commission a estimé que l'article 85 était applicable à l'accord du 15 septembre 1964 qui est « un accord entre entreprises au sens de cette disposition » et que « cet accord a pour objet de restreindre le jeu de la concurrence dans le Marché Commun. En effet, selon la volonté exprimée par les parties contractantes, il doit, d'une part, empêcher la Société SIRDAR Ltd., ou d'autres entreprises, notamment des distributeurs ou des importateurs, de vendre des fils à tricoter de la marque SIRDAR en France et, d'autre part, empêcher la Société Les Fils de Louis Mulliez S.A. et d'autres entreprises de vendre des fils à tricoter de la marque PHILDAR dans le Royaume-Uni. La signification de l'obstacle ainsi érigé contre de telles importations dans le Royaume-Uni, en provenance de France, est mise en évidence par le fait que la Société SIRDAR Ltd. tente de faire interdire ces importations à la Société Les Fils de Louis Mulliez S.A. par une décision judiciaire et qu'elle invoque à cet effet l'accord du 15 septembre 1964. »

³⁹ Décision CEE 75/297, JOCE No L 125/27 du 16.5.1975.

Appréciant ensuite l'accord au regard de l'article 85, parag. 3, du Traité, la Commission parvint à la conclusion que l'accord ne contribuait nullement à améliorer la distribution des produits et constituait, en fait, un obstacle à cette distribution. Elle conclut que les conditions d'application de l'article 85, parag. 1er, étaient remplies et qu'une exemption en vertu de l'article 85, parag. 3, ne se justifiait pas.

Cette décision a été critiquée, car la Commission n'a pas retenu l'argument de la confusion, ce qui a pour conséquence de vider le droit de marque de son contenu.⁴⁰

II.5. *L'arrêt EMI/CBS*

C'est à l'occasion de l'arrêt EMI/CBS⁴¹ que la Cour a fait une distinction entre titulaires de marque déposée dans le Marché Commun et titulaires de la même marque déposée dans des pays tiers.

Très schématiquement, il s'agissait d'importation de disques des Etats-Unis où ils étaient régulièrement marqués pour être vendus dans le Marché Commun sous la même marque (COLUMBIA) qui, en Europe appartenait à EMI, alors qu'aux Etats-Unis elle appartenait à CBS.

A l'origine, la marque COLUMBIA appartenait à une entreprise américaine qui, en 1917, cédait à sa filiale anglaise tous ses droits dans les divers Etats aujourd'hui membres du Marché. Elle conserva néanmoins la marque COLUMBIA aux Etats-Unis et dans d'autres pays tiers.

La marque COLUMBIA fut cédée après 1922 respectivement à des entreprises américaines et anglaises. Le titulaire de la marque en Grande-Bretagne est EMI Records Limited (qui en est le titulaire dans un certain nombre de pays incluant les Etats membres de la Communauté), cependant que la marque déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays est propriété de American Company CBS, Inc. dont CBS United Kingdom est la filiale anglaise, CBS Records Aps, la filiale danoise et CBS Schallplatten GmbH la filiale allemande. Ces trois filiales étaient défenderesses à l'action, puisque les disques marqués COLUMBIA — fabriqués aux Etats-Unis — étaient distribués par leur canal dans le Marché Commun.

EMI actionna simultanément en Allemagne, au Danemark et en Grande-Bretagne.

La Cour de Justice des Communautés Européennes fut saisie le 22 mai 1975 d'une demande de décision à titre préjudiciel d'abord par la High Court of Justice de Londres, suivie d'une demande des instances danoise et allemande.⁴²

Par ordonnance du 3 décembre 1975, la Cour ordonna la jonction des trois causes.

La Cour devait statuer sur les questions suivantes :

⁴⁰ A. FRIGNANI et M. WAELEBROECK, « Disciplina della concorrenza nella CEE », 1976, p. 275.

⁴¹ Affaire 51/75 du 15 juin 1976, IIC, 1976, No 2, p. 275 ss. Voir aussi affaire 96-75, JOCE No C 224/9 du 1.10.1975.

⁴² Respectivement affaires 51/75, 86/75, 96/75. JOCE du 1.10.1975, No C 224/9.

« En supposant

a) qu'une unité économique A (société-mère et filiales) est titulaire d'une marque X dans tous les Etats membres de la Communauté,

b) qu'une unité économique B, composée d'une société-mère établie en dehors de la Communauté et de filiales établies dans la Communauté, est titulaire, dans divers Etats qui ne sont pas membres de la Communauté, de la même marque X pour des produits similaires,

c) que les auteurs de A et de B ont d'abord été liés entre eux et que l'auteur de A a acquis la titularité de la marque X d'un auteur de B, mais que la marque dont B est titulaire a changé plusieurs fois de titulaire et que depuis plus de 40 ans il n'y a plus de lien juridique, économique, financier ou technique entre les deux groupes,

d) que, selon le droit national, A peut intenter une action contre B aux fins de l'obliger à cesser d'utiliser la marque X,

les principes du droit communautaire relatifs à la libre circulation des marchandises et à la libre concurrence font-ils obstacle à l'exercice de l'action prévue par le droit national et empêchent-ils d'exiger de B qu'elle s'abstienne de vendre dans les Etats membres des produits sur lesquels la marque X a été apposée, lorsque ces produits ont été fabriqués dans un pays extérieur à la Communauté où B a le droit d'utiliser la marque X ? »⁴³

Analysant d'abord la question en rapport avec la libre circulation des marchandises, la Cour commençait par souligner que l'article 36 stipule expressément que les restrictions se fondant sur les droits de propriété industrielle ne doivent pas constituer une discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce « entre les Etats membres ». Par conséquent, l'exercice d'un droit de marque en vue de s'opposer à l'introduction dans le territoire protégé de produits originaires d'un pays « tiers » porteurs de la même marque — même s'il constitue une mesure ayant un effet équivalent à une restriction quantitative — n'affecte pas la libre circulation des marchandises entre les Etats membres et ne tombe donc pas sous le coup des articles 30 et suivants CEE.

Par ailleurs, dès lors qu'un même titulaire détient les droits relatifs à une marque dans « tous » les Etats membres du Marché Commun, il n'y a pas lieu d'examiner « l'origine commune » d'une marque identique déposée dans un pays tiers, puisque cette question est relevante seulement en rapport avec l'examen des moyens permettant de cloisonner le marché.

La Cour devait écarter successivement l'application des articles 9, parag. 2, et 10, parag. 1er, du Traité⁴⁴ qui ne visent que des obligations douanières, de

⁴³ C'était la demande formulée par le Landgericht de Cologne (JOCE du 1.10.1975, No C 224/9). Les demandes anglaise et danoise étaient similaires (IIC, 1976, p. 275 ss).

⁴⁴ Art. 9, parag. 2 : « Les dispositions du chapitre 1, section première, et du chapitre 2 du présent titre s'appliquent aux produits qui sont originaires des Etats membres, ainsi qu'aux produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans les Etats membres. » Art. 10, parag. 1 : « Sont considérés comme étant en libre pratique dans un Etat membre les produits en provenance de pays tiers pour lesquels les formalités d'importation ont été accomplies et les droits de douane et taxes d'effet équivalent exigibles ont été perçus dans cet Etat membre, et qui n'ont pas bénéficié d'une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes. »

même que les articles 110 et suivants du Traité,⁴⁵ relatifs à la politique commerciale de la Communauté : ces articles ne font aucune obligation à un Etat membre d'étendre à des pays tiers le bénéfice des principes régissant la libre circulation entre Etats membres et, en particulier, l'interdiction de mesures ayant un effet équivalent à des restrictions quantitatives.

Par ailleurs, se référant expressément aux Accords conclus par la Communauté avec la Suède, la Suisse et le Maroc, la Cour précisait qu'il s'agissait là d'accord faisant certes parties de la politique commerciale, mais dont les effets ne sauraient être étendus à d'autres pays. L'Avocat Général précisait, par ailleurs, qu'aucun de ces Accords n'avait été conclu dans le but de créer un Marché Commun et qu'il serait erroné de les interpréter dans ce sens.⁴⁶

La Cour concluait que ni le principe de la libre circulation des marchandises, ni celui relatif aux produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans les Etats membres, ni enfin les principes gouvernant la politique commerciale commune, n'interdisent au titulaire d'une marque déposée « dans tous les pays membres de la Communauté » l'exercice de son droit de s'opposer à l'importation de produits similaires portant la même marque et originaires d'un pays tiers.

Elle ajouta que la protection de la propriété industrielle et commerciale, établie par l'article 36, serait vidée de son sens si une entreprise autre que le titulaire d'une « marque déposée dans tous les Etats membres » pouvait être autorisée à fabriquer et à mettre en vente ses produits dans la Communauté, soit directement soit par le biais de ses filiales établies dans le Marché Commun. D'où il suivait que l'action entreprise par ledit titulaire ne pouvait être considérée ni comme un moyen de discrimination arbitraire, ni comme une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats membres, au sens de l'article 36 CEE.⁴⁷

Examinant ensuite la question sous l'angle du droit de la concurrence, la Cour rappela la distinction entre existence et exercice d'un droit de propriété industrielle. Elle reprenait, en fait, le même raisonnement que dans l'arrêt SIRENA : le monopole légal échappe, en soi, aux éléments contractuels ou de concertation envisagés par l'article 85, parag. 1er, mais son exercice — qui en l'espèce a lieu en vertu de cessions — pourrait tomber sous le coup des prohibitions du Traité s'il apparaissait comme étant la conséquence d'une entente.

On se souviendra que dans l'arrêt SIRENA, la Cour avait été d'avis que « si la juxtaposition de cessions à des exploitants différents de droits de marque nationaux protégeant un même produit parvient à reconstituer des frontières imperméables entre les Etats membres, une telle pratique peut affecter le commerce dans le Marché Commun ».

Dans le cas EMI/CBS, il ne s'agissait pas de « reconstituer des frontières imperméables entre les Etats membres », mais d'interdire aux produits amé-

⁴⁵ L'article 111 mentionne la possibilité de suppression ou de réduction des restrictions quantitatives à l'égard des pays tiers.

⁴⁶ « The binding effect of commitments undertaken by the Community with regard to certain countries cannot be extended to others. » Voir aussi P. HAY et D. OLDEKOP, « EMI/CBS and the rest of the world : trademark rights and the European Communities », *The American Journal of Comparative Law*, 1977, p. 120 ss (141).

⁴⁷ IIC, 1976, Vol. 7, p. 282-283.

ricains l'accès à tout Etat membre : il ne s'agissait donc pas d'un cloisonnement interne. C'est, sans doute, ce qui a amené la Cour à écarter l'application de l'article 85, parag. 1er, et à considérer que l'action d'EMI ne relevait pas d'une entente, mais du simple exercice du droit de marque national.⁴⁸

Si l'on ne peut qu'approuver cet arrêt, il laisse néanmoins une question ouverte : quelle eût été la solution de la Cour si EMI n'avait pas été le seul titulaire de la marque COLUMBIA dans tous les Etats membres ? En d'autres termes, comment eut-elle tranché si CBS avait été le titulaire de la marque COLUMBIA dans un Etat membre ? Aurait-on assisté à une nouvelle affaire HAG ? C'est probable.⁴⁹

II.6. *L'arrêt TERRAPIN/TERRANOVA*⁵⁰

Les faits étaient les suivants :

Une entreprise allemande, TERRANOVA Industrie C.A. Kapferer & Co. est titulaire des marques « TERRA », TERRA FABRIKATE et TERRANOVA, sous lesquelles elle fabrique et commercialise des revêtements pour façades et d'autres matériaux de construction.

Une société anglaise, TERRAPIN Ltd., spécialisée dans la production de maisons préfabriquées et d'éléments destinés à la construction de telles maisons, vendues sous la désignation TERRAPIN, demanda en 1967 l'enregistrement en Allemagne de sa marque TERRAPIN. Celle-ci fut refusée sur opposition de TERRANOVA, en raison du risque de confusion avec les marques TERRA et TERRANOVA.

Par la suite, TERRANOVA introduisit devant le Tribunal de Munich une action visant à interdire à TERRAPIN l'utilisation de la désignation TERRAPIN pour ses produits. Déboutée en première instance, TERRANOVA se pourvut en appel devant le Bayerisches Oberlandsgericht à Munich qui, par arrêt de 1973, admit l'existence du risque de confusion et interdit en conséquence l'utilisation de la désignation TERRAPIN.

Un recours en revision ayant été introduit par TERRAPIN devant le Bundesgerichtshof, celui-ci posa à la Cour, en vertu de l'article 177 du Traité CEE, la question suivante :

« Est-il compatible avec les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises (articles, 30, 36 du Traité CEE) qu'en se fondant sur ses droits à la marque et à son nom commercial

⁴⁸ « An agreement is only regarded as continuing to produce its effects if from the behaviour of the persons concerned there may be inferred the existence of elements of concerted practice and of co-ordination peculiar to the agreement and producing the same result at that envisaged in the agreement. This is not so when the said effects do not exceed those flowing from the mere exercise of the national trade mark rights » (*JIC*, 1976, p. 284).

⁴⁹ Voir à ce propos P. HAY et D. OLDEKOP, *op. cit.*, p. 140 : « ... it is probable that if CBS had been the owner of the COLUMBIA trademark in even one Member State, the HAG rule would have applied and EMI could not have invoked its rights to that trademark in other Member States. Otherwise the exercise of the trademark rights by EMI would have had the effect of splitting up the Common Market. By contrast, in the EMI/CBS case, the decisive factor was that EMI owned the COLUMBIA trademark in 'all' of the Member States of the Community. »

⁵⁰ Arrêt du 22 juin 1976.

existant dans un Etat membre A, une entreprise établie dans cet Etat s'oppose à l'importation de produits similaires provenant d'une entreprise établie dans un Etat membre B, lorsque ces produits ont été régulièrement pourvus, dans l'Etat B, d'une dénomination susceptible de prêter à confusion avec le nom commercial et la marque qui sont protégés dans le pays A au profit de l'entreprise y établie, lorsqu'il n'y a pas de lien entre les deux entreprises, *lorsque leurs droits nationaux sont nés séparément et indépendamment l'un de l'autre (aucune origine commune) et lorsqu'à l'heure actuelle il n'y a pas non plus de dépendance économique ou juridique entre les deux entreprises ? »*

La Cour commença par préciser qu'elle n'avait pas à statuer sur le point de savoir s'il y avait effectivement similitude entre les produits des deux parties et risque de confusion entre les dénominations en cause, n'ayant été saisie d'aucune question à ce sujet : « qu'il appartient, en effet, au juge de fond, après avoir apprécié la similitude des produits et le risque de confusion, de rechercher en outre, dans le cadre de cette dernière disposition (article 36 CEE) si *l'exercice* dans un cas d'espèce des droits de propriété industrielle et commerciale peut constituer ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre Etats membres ; » (attendu No 3),

« qu'il revient au juge national, à cet égard, de vérifier notamment si les droits en cause sont effectivement exercés par le titulaire avec la même rigueur, quelle que soit l'origine nationale du contrevenant éventuel » (attendu No 4).

Elle rappela ensuite que si l'article 36 réserve les droits de propriété industrielle, l'exercice de ces droits n'en peut pas moins, selon les circonstances, être limité par les interdictions du Traité : l'article 36 n'admet, en fait, des dérogations à la libre circulation des marchandises que dans la mesure où ces dérogations sont justifiées par la sauvegarde des droits qui constituent *l'objet spécifique* de cette propriété (attendu No 5).

La Cour tira les conséquences de ce raisonnement et, dans une incidente, évoqua le problème de l'origine commune en ces termes :

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le titulaire d'un droit de propriété industrielle et commerciale protégé par la législation d'un Etat membre ne saurait invoquer cette législation pour s'opposer à l'importation d'un produit qui a été écoulé licitement sur le marché d'un autre Etat membre par le titulaire lui-même ou avec son consentement ;

» qu'il en est de même lorsque le droit invoqué est issu du fractionnement, *soit volontaire, soit par mesure de contrainte publique*, d'un droit de marque ayant appartenu originairement à un même titulaire ;

» qu'en effet, dans ces hypothèses, la fonction essentielle de la marque, consistant à garantir aux consommateurs l'identité d'origine du produit, se trouve déjà mise en cause, par le fractionnement même du droit originaire ;

» que même lorsque les droits en cause appartiennent à des titulaires distincts, la protection assurée à la propriété industrielle et commerciale par une législation nationale ne saurait être invoquée lorsque l'exercice de ces droits est l'objet, le moyen ou la conséquence d'une entente interdite par le Traité ;

» que dans tous ces cas, l'invocation de la territorialité des lois nationales protégeant la propriété industrielle et commerciale a pour effet de consacrer l'isolement des marchés nationaux sans que ce cloisonnement à l'intérieur du Marché Commun soit justifié par la protection d'un intérêt légitime dans le chef du titulaire de la marque ou du nom commercial » (attendu No 6).

La Cour justifie clairement la position qu'elle avait adoptée dans l'arrêt HAG. Elle est restée tout à fait insensible aux nombreuses critiques que lui a valu cet arrêt, puisqu'elle déclare expressément que le fractionnement d'un droit à une marque, même par une mesure de contrainte publique, ne saurait fonder le titulaire de ce droit fractionné à s'opposer à la libre circulation des produits marqués de l'autre « fraction ».

Si la Cour n'analyse guère la mesure de contrainte publique comme un « accord », ce qui serait abusif,⁵¹ elle confirme que seule compte l'origine commune des marques, sans qu'il y ait lieu de se préoccuper des circonstances dans lesquelles la marque a pu changer de titulaire.

Dans le cas qui opposait TERRANOVA à TERRAPIN, il n'y avait pas d'origine commune. Les droits en cause avaient été acquis à titre originaire par des titulaires distincts et indépendants, sous l'empire de législations nationales différentes. La Cour en concluait que, dans ce cas, la première phrase de l'article 36 était applicable :

« qu'en effet, si dans un tel cas, le principe de la libre circulation des marchandises devait prévaloir contre la protection accordée par les législations nationales respectives, les droits de propriété industrielle et commerciale seraient atteints dans leur objet spécifique (attendu No 7) ;

» qu'il y a donc lieu de répondre à la question posée qu'il est compatible avec les dispositions du Traité CEE relatives à la libre circulation des marchandises qu'une entreprise établie dans un Etat membre s'oppose, en vertu d'un droit de marque et du droit au nom commercial, protégés par la législation de cet Etat, à l'importation de produits d'une entreprise établie dans un autre Etat membre et revêtus, en vertu de la législation de cet Etat, d'une dénomination prêtant à confusion avec la marque et le nom commercial de la première entreprise, à condition cependant qu'il n'existe entre les entreprises en cause aucune sorte d'entente restrictive de la concurrence ou de rapport de dépendance, juridique ou économique et que leurs droits respectifs aient été créés indépendamment les uns des autres » (attendu No 8).

⁵¹ R. KOVAR, *op. cit.*, 1976, p. 219.

Comme le fait remarquer Beier, mis à part l'arrêt PARKE-DAVIS qui remonte à 1968, les arrêts EMI/CBS et TERRAPIN/TERRANOVA sont les premiers dans lesquels la Cour a considéré l'exercice des droits de propriété industrielle comme compatibles avec le Traité de Rome. « En fait, admettre la coexistence sur le même marché de marques ressemblantes appartenant à des titulaires différents, que ce soit avec ce qu'il est convenu d'appeler des mentions additionnelles distinctives ou que ce soit même sans mention de ce type — c'est-à-dire adopter une solution du type de l'arrêt HAG — aurait conduit à des circonstances insupportables. »⁵² Une atteinte à la substance du droit des marques a ainsi été évitée.

*Section II — Les critères dégagés par la Cour de Justice
des Communautés Européennes pour apprécier les
restrictions apportées à la libre circulation des marchandises*

La jurisprudence que nous venons de passer en revue permet de dégager un certain nombre de critères dégagés par la Cour dans son appréciation des restrictions apportées à la libre circulation des marchandises et, singulièrement, aux importations dites « parallèles ».

Nous verrons dans l'ordre :

1. La notion d'« existence » et d'« exercice » du droit de propriété industrielle ;
2. L'objet spécifique du droit de propriété industrielle ;
3. La notion de « produit brevetable » ;
4. Les conséquences possibles des « cessions » de brevet ;
5. Le cas des « filiales ».

1. *La notion d'« existence » et d'« exercice »*

Nous avons déjà eu l'occasion de souligner l'antimonie entre les droits de la propriété industrielle et le droit communautaire de la concurrence, l'exclusivité des premiers ne pouvant que heurter l'esprit du second. Par ailleurs, si le droit de la concurrence ressortit à la compétence communautaire, les droits de propriété industrielle relèvent encore des différents ordres juridiques des Etats, dont l'absence d'unification ne peut que créer des obstacles à la libre circulation des marchandises.

Il s'imposait donc de concilier des finalités propres à deux catégories de droits. Dès l'arrêt Grundig-Consten, la Cour posait deux des principes directeurs de sa jurisprudence : le premier était que l'exercice des droits de propriété ne saurait entraîner une immunité absolue à l'égard des interdits du droit communautaire de la concurrence ; le second était que la ligne de démarcation entre les deux catégories de droit passerait par la distinction entre l'existence et l'exercice de ces droits,⁵³ les pratiques dites restrictives relevant, dès lors, de l'exercice et non de l'existence desdits droits.

⁵² F.K. BEIER, « Vers une marque communautaire », *op. cit.*, p. 26. Dans le même sens, FRIGNANI-WAELBROECK, « Teoria della Concorrenza », p. 275, No 232.

⁵³ R. KOVAR, « L'incidence du droit communautaire sur la Propriété Industrielle », *Journal de Droit International*, 1976, p. 209.

Cette distinction figure constamment dans les arrêts de la Cour depuis l'arrêt Grundig-Consten (du 13 juillet 1966, précité). Son défaut majeur réside dans l'impossibilité pratique de déterminer précisément la frontière entre les prérogatives liées à l'existence et celles qui intéressent l'exercice. La difficulté de sa mise en œuvre est reconnue même par ceux des auteurs qui ne la récuse pas entièrement.⁵⁴ Le Prof. Georges Bonet observe pour sa part que « les droits de propriété industrielle constituent, en effet, au profit de leur titulaire, un monopole dont les manifestations apparaissent surtout au niveau de l'exercice des droits, de sorte qu'on serait à la limite tenté de classer dans ce domaine la plupart des prérogatives qui y sont attachées, ce qui aurait pour résultat de les soumettre au droit communautaire ».⁵⁵

En fait, comme le dit Kovar, « le contexte dans lequel cette distinction s'est constituée avait pu en masquer partiellement l'impropriété. ... Le droit de la propriété industrielle se trouvait impliqué dans une action concertée contraire aux règles de la concurrence et faisait apparaître l'exercice d'un droit de propriété industrielle ou commerciale comme un abus.⁵⁶ Aussi, n'était-on guère invité à s'interroger sur les limites de l'existence et de l'exercice. »⁵⁷

Ainsi, par le déplacement de la discussion du droit de la concurrence vers la libre circulation des marchandises, gage de l'unification des marchés, la Cour parvient à la conclusion que l'exercice d'un droit peut être illicite, même s'il n'est lié à aucune entente : il suffit pour cela qu'il soit contraire aux objectifs du Traité et, en l'espèce, à la libre circulation des marchandises qu'il préconise. Il s'ensuit que le titulaire d'un brevet ne saurait user de son droit pour interdire la circulation d'un produit provenant d'un autre Etat dans lequel il a été mis régulièrement en vente par lui-même ou avec son consentement. Les tribunaux saisis d'une telle requête ne sauraient y faire droit.

C'est ce qui s'est, en fait, produit, au terme de l'évolution de la jurisprudence de la Cour.

Si dans l'arrêt Parke-Davis, elle a commencé par décider que l'exercice n'intéressait pas l'article 85.1. en l'absence de tout accord, décision ou pratique concertée, dans l'arrêt Sirena, le rappel de la distinction fait déjà formule de style sans signification rigoureusement établie⁵⁸ : l'attendu II énonce en fait que l'application de l'art. 85.1. s'impose « même en l'absence d'entente ». La Cour confirmera la tendance dans l'arrêt Deutsche Grammophon, posant en principe que lorsque les conditions d'applications de l'art. 85.1. manquent, on doit « ... examiner si l'exercice du droit de protection en cause est compatible avec d'autres dispositions du Traité ». C'est du reste ce qui a autorisé le passage de l'article 85 appliqué jusqu'alors aux articles 30 ss CEE régissant la libre circulation des marchandises.

De toute évidence, la privation totale de la faculté d'exercer un droit porte

⁵⁴ H. JOHANNES, « La propriété industrielle et le droit d'auteur dans le droit des Communautés Européennes, *Revue Trimestrielle de Droit Européen*, 1973, p. 557 ss.

⁵⁵ G. BONET, « La Commission des Communautés Européennes et les accords de concession de licence de brevets », *Semaine Juridique*, 1976, No 12067, p. 242.

⁵⁶ C'était précisément le cas dans l'affaire Grundig-Consten.

⁵⁷ R. KOVAR, *op. cit.*, 1976, p. 209 ss (212).

⁵⁸ G. BONET, *op. cit.*, p. 242.

incontestablement atteinte à son existence. Effectivement, ce qui est en cause, c'est bien la question de savoir dans quelle mesure l'exercice du droit peut être limité sans que son existence en soit affectée. La distinction est donc critiquable à la fois au niveau des concepts et au plan de leur application.⁵⁹

On conviendra que la limite entre l'existence d'un droit et son exercice devient alors singulièrement étroite. Les tentatives faites par les tenants de la distinction pour préciser la distinction confirment l'ambiguïté.⁶⁰

Pour les marques, dans les arrêts TERRAPIN/TERRANOVA et EMI/CBS, la Cour a tenté de définir sur le plan communautaire ce qui est exercice libre et exercice illicite des droits de marque. Pour Beier, ces précisions donnent l'impression que « la Cour a voulu tirer provisoirement un trait sur sa jurisprudence antérieure ». Mais, comme le dit Beier, « il appartient maintenant au législateur de créer un système complet et cohérent du droit européen des marques ».⁶¹

2. L'objet spécifique du brevet et de la marque

Les décisions qui suivront l'arrêt Deutsche Grammophon renversent en quelque sorte la hiérarchie des normes établies dans l'article 36⁶² en donnant la prééminence à la dernière phrase : elles n'admettent de dérogations en faveur des droits de propriété industrielle que si elles sont justifiées par « la sauvegarde des droits que constitue l'objet spécifique de cette propriété ».⁶³

Dans son arrêt CENTRAFARM (affaire 16-74), la Cour a estimé que « l'objet spécifique de la marque est notamment d'assurer au titulaire le droit exclusif d'utiliser la marque pour la première mise en circulation d'un produit et de se protéger ainsi contre les concurrents qui voudraient abuser de la position et de la réputation de la marque en vendant des produits indûment pourvus de cette marque ».

Dans l'arrêt TERRAPIN/TERRANOVA, la Cour a admis que l'objet spécifique de la protection accordée par le droit de marque consiste à identifier les marchandises selon leur provenance d'une entreprise déterminée et à les différencier d'autres, et à protéger les consommateurs contre les tromperies. Sans quoi, comme le dit Beier, « cet objet spécifique aurait été atteint dans sa substance et le droit des marques tout entier déprécié ».⁶⁴

⁵⁹ R. KOVAR, *op. cit.*, p. 212.

⁶⁰ Voir J. JOHANNES, *op. cit.*, p. 557 ss : « Johannes est conduit en fait à définir l'objet des droits de propriété industrielle en passant par une définition de leur existence. Il dira ainsi, à propos du brevet, 'Appartiennent incontestablement à l'existence, l'exclusivité de la fabrication et de la première mise en circulation de l'objet protégé' » (p. 560).

⁶¹ F.K. BEIER, *op. cit.*, *Journal de Droit International*, 1977, p. 26-27. Voir aussi FRIGNANI-WAELBROECK, *op. cit.*, No 221, et p. 267, No 226.

⁶² Selon une formule empruntée à L. FOCSANEANU, « La jurisprudence des Communautés Economiques Européennes en matière de concurrence », *Revue du Marché Commun*, 1975, p. 343 ss.

⁶³ Arrêts CENTRAFARM (affaires 15-74 et 16-74).

⁶⁴ F.K. BEIER, *op. cit.*, *Journal de Droit International*, 1977, p. 26. FRIGNANI-WAELBROECK, *op. cit.*, p. 273, No 232.

Pour ce qui est du brevet, toujours dans l'arrêt CENTRAFARM qui s'y réfère (affaire 15-74), la Cour dit que son objet spécifique est « notamment d'assurer au titulaire, afin de récompenser l'effort créateur de l'invention, le droit exclusif d'utiliser une invention en vue de la fabrication et de la première mise en circulation des produits industriels, soit directement, soit par l'octroi de licences à des tiers, ainsi que le droit de s'opposer à toute contre-
façon ».

On voit dans cette définition que l'accent est mis sur la récompense de l'inventeur.

Cette définition a été critiquée,⁶⁵ car il est d'autres théories tout aussi valables qui ont servi de fondement à l'institution du droit des brevets : celle du droit naturel ou de la propriété, celle de l'encouragement des sciences et des arts, celle du contrat.

Pourquoi avoir choisi la théorie de la récompense ? Pour Kovar, « cette préférence n'est assurément par fortuite. La théorie de la récompense est celle qui permet le mieux de légitimer l'épuisement des droits. ... En somme, la Cour procède à une 'communautarisation' de la définition de l'objet spécifique des droits de propriété industrielle. Le renvoi aux droits nationaux est écarté en raison des exigences cumulées de l'uniformité et de la primauté du droit communautaire. La Cour construit elle-même une définition conforme à ses exigences. »⁶⁶

Dans l'arrêt Parke-Davis, la Cour avait souligné que les règles relatives à la protection de la propriété industrielle n'avaient pas encore fait l'objet d'une unification communautaire. Elle avait ajouté que ces mêmes divergences étaient susceptibles d'entraver la libre circulation des marchandises et d'affecter la concurrence dans le Marché Commun. Par souci de ne pas empiéter sur les prérogatives des Etats membres, elle avait recouru à la distinction de l'existence et de l'exercice.

En dégagant une définition communautaire de l'objet spécifique des droits de propriété industrielle, la Cour n'en est-elle pas venue à procéder d'elle-même à l'unification dont elle constatait l'inexistence ?⁶⁷

C'est en tout cas le sentiment de Johannes pour lequel « plus l'empire du droit communautaire s'étend et moins la nécessité d'une harmonisation des législations s'impose... Maintenant (c'était à propos de l'arrêt Deutsche Grammophon), la Cour déclare que l'interdiction de réimporter des produits originaux ou des produits vendus avec le consentement du titulaire du droit contrevient aux dispositions du droit communautaire. Il s'ensuit qu'un aspect économique essentiel de la protection de la propriété industrielle — à supposer que l'arrêt vaille pour l'ensemble de ce domaine — ne requiert plus d'harmonisation ; jusqu'ici, en effet, l'épuisement du droit de protection sur le territoire national par suite de la mise en circulation du produit dans un autre Etat membre était l'un des principaux objectifs de cette harmonisation ; or l'épuisement est reconnu en tant qu'institution de droit communautaire, tandis que le principe faussement appelé 'principe de la territorialité' disparaît de la Communauté en vertu du droit communautaire lui-même. »⁶⁸

⁶⁵ J. JOHANNES, *op. cit.*, p. 382.

⁶⁶ R. KOVAR, *op. cit.*, p. 213.

⁶⁷ R. KOVAR, *op. cit.*, p. 214.

⁶⁸ H. JOHANNES, *op. cit.*, *Revue Trimestrielle de Droit Européen*, 1973, p. 402.

Il reste, toutefois, que la jurisprudence de la Cour ne saurait se substituer purement et simplement aux dispositions des différents droits nationaux encore en vigueur. Paraphrasant Beier, nous dirons donc que c'est au législateur qu'il appartient de créer un système complet et cohérent du droit européen des marques et brevets.^{68bis}

3. La notion de produit « brevetable »

Lors de l'analyse de l'arrêt PARKE-DAVIS, nous avons vu que la Cour avait reconnu le droit à l'action en contrefaçon de PARKE-DAVIS au motif que le médicament, objet de l'importation parallèle, était importé d'Italie où les médicaments ne sont pas « brevetables » et où ils avaient été mis dans le commerce sans le consentement de PARKE-DAVIS.

Dans l'arrêt CENTRAFARM c. STERLING DRUG, elle réaffirmait ce même principe.

La question qui s'est alors posée est celle de savoir comment il fallait interpréter le mot « brevetable ». Était-ce simplement l'impossibilité dérivant de la législation du pays d'exportation ? Qu'en est-il lorsque le breveté n'a pas demandé de protection, ou encore lorsque la protection, bien que sollicitée, lui a été refusée ? Peut-on alors conclure que l'épuisement des droits du brevet se produit même si son titulaire a mis le produit dans le commerce dans un Etat où il ne jouit d'aucune protection ?

Deux thèses s'affrontent à ce propos⁶⁹ : Certains Etats membres ont soutenu que pareille conclusion ne saurait être admise, car ce serait sacrifier purement et simplement les intérêts du titulaire du brevet à ceux de l'unité du Marché Commun.⁷⁰ Or, une telle conséquence serait contraire aux principes généraux du droit de brevet. En pareil cas, le titulaire du brevet n'aurait pas la possibilité de tirer bénéfice du droit exclusif qu'il a obtenu dans un Etat membre puisque à l'extérieur de celui-ci des tiers pourraient fabriquer l'objet de l'invention et produire à meilleur compte parce qu'ils n'ont pas les mêmes charges (coût de la recherche et du développement à supporter). Pour pouvoir concurrencer cette fabrication, le titulaire du brevet devrait aligner ses prix sur ceux de ces tiers, puisqu'il ne pourrait s'opposer à l'importation dans le(s) pays où il détient un titre de protection. Il est certain que rares sont les industriels à avoir procédé à des dépôts dans tous les Etats membres de la Communauté. Or imposer la libre circulation inciterait le titulaire du brevet à renoncer à vendre dans les pays où il n'a pas acquis de brevet. Il s'ensuivrait que l'extension du principe de l'épuisement ne ferait que freiner la libre circulation, au lieu de la faciliter.

C'est pour toutes ces raisons que certains Etats membres ont proposé de limiter le champ d'application des articles 32 et 78 du projet de la Cour de Luxembourg aux seuls cas où le produit a été mis dans le commerce dans un Etat où l'invention est protégée soit par un brevet national soit par le brevet communautaire.

^{68bis} F.K. BEIER, *op. cit.*, *Journal de Droit International*, 1977, p. 26-27.

⁶⁹ Voir B. SCHWAB,* « La Convention de Luxembourg : clauses économiques », *Droit et Pratique du Commerce International*, mars 1977, p. 46 ss.

⁷⁰ R. KOVAR, *op. cit.*, *Journal de Droit International*, 1976, p. 215.

* B. Schwab est Administrateur principal de la Direction générale du Marché Intérieur et du Rapprochement des Législations, Commission des Communautés Européennes à Bruxelles.

La Commission a réfuté cette argumentation.⁷¹

Pour elle, on ne saurait en trouver la justification dans le droit des brevets. Certes, le titulaire de brevet(s) dans certains Etats membres pourrait être contraint de vendre ses produits moins cher dans les pays où il ne jouit d'aucune protection. Mais le droit des brevets ne garantit pas des bénéfices supérieurs aux prix du marché. Le seul droit concédé par le droit des brevets est celui d'interdire à quiconque le droit de le fabriquer ou d'utiliser l'objet de l'inventeur et de le mettre en vente. Il trouve déjà sa « récompense » dans ce droit exclusif qui lui est conféré pour avoir rendu l'invention accessible au public. Toute récompense supplémentaire sous forme de bénéfices ne peut dépendre que de sa position sur le marché et de l'existence de produits de substitution.

La proposition de modifier les articles 32 et 78 n'est donc pas justifiée pour la Commission qui y voit en outre, une atteinte au principe de la libre circulation.

En effet, pour assurer celle-ci, il faudrait que des brevets parallèles soient déposés dans tous les Etats membres, ce qui — comme déjà dit — n'est pas fréquent. Il s'ensuivrait donc un fractionnement du Marché Commun si l'épuisement des droits n'est limité qu'aux pays dans lesquels l'invention est protégée.

Dans ce cas, la modification proposée de l'article 78 permettrait au titulaire du brevet de mettre une partie de sa production en vente dans les pays non protégés aux prix du marché, mais de s'opposer par l'action en contrefaçon à leur réimportation dans les Etats où existe un brevet, maintenant ainsi des niveaux de prix différents.

Or un tel résultat est incompatible avec l'un des grands objectifs du Traité qui est de créer des conditions identiques pour tous les consommateurs.

La Commission s'est référée, en outre, à l'arrêt *Deutsche Grammophon*⁷² dans lequel la Cour avait déclaré :

« ... si un droit voisin du droit d'auteur est invoqué pour interdire la commercialisation dans un Etat membre de produits mis en circulation par son titulaire ou *avec son consentement*, sur le territoire d'un autre Etat membre, *au seul motif que cette mise en circulation n'aurait pas eu lieu sur le territoire national*, une telle interdiction consacrant l'isolement des marchés nationaux, se heurte au but essentiel du Traité qui tend à la fusion des marchés nationaux dans un marché unique ;

» que ce but ne pourrait être atteint si, en vertu des divers régimes juridiques des Etats membres, leurs ressortissants avaient la possibilité de cloisonner le marché et d'aboutir à des discriminations arbitraires ou à des restrictions déguisées dans le commerce entre les Etats membres ;

» que dès lors, *l'exercice*, par un fabricant de supports de son, *du droit exclusif de mettre en circulation les objets protégés* découlant de la législation d'un Etat membre, *pour interdire la commercialisation dans cet Etat de produits qui ont été écoulés*

⁷¹ Voir B. SCHWAB, *op. cit.*, p. 47.

⁷² Affaire 78-80 du 8 juin 1971.

par lui-même ou avec son consentement dans un autre Etat membre, au seul motif que cette mise en circulation n'avait pas eu lieu sur le territoire du premier Etat membre, serait contraire aux règles qui prévoient la libre circulation des produits à l'intérieur du Marché Commun. »

Pour Schwab, le membre de phrase « pour interdire la commercialisation dans cet Etat de produits qui ont été écoulés par lui-même ou avec son consentement dans un autre Etat membre », montre clairement qu'il n'importe pas qu'il existe ou non un titre de protection parallèle dans l'Etat membre de la première mise dans le commerce.⁷³ Du reste, dans l'affaire *Deutsche Grammophon*, il n'existait pas de droit parallèle dans le pays de la première mise dans le commerce (France).

Schwab voit une confirmation de cette interprétation dans l'arrêt *CEN-TRAFARM*⁷⁴ dans lequel la Cour a déclaré, entre autres :

« ... Si le titulaire du brevet pouvait interdire l'importation de produits protégés, commercialisés dans un autre Etat membre par lui ou avec son consentement, il aurait la possibilité de cloisonner les marchés nationaux et d'opérer ainsi une restriction dans le commerce entre les Etats membres, sans qu'une telle restriction soit nécessaire pour lui assurer la substance des droits exclusifs découlant des brevets parallèles ;

» qu'il y a donc lieu de répondre à la question posée en ce sens que l'exercice, par le titulaire d'un brevet, du droit que lui confère la législation d'un Etat membre d'interdire la commercialisation, dans cet Etat, d'un produit protégé par le brevet et mis dans le commerce dans un autre Etat membre par ce titulaire ou avec son consentement, serait incompatible avec les règles du Traité CEE relatives à la libre circulation des marchandises à l'intérieur du Marché Commun. »

Nous ne pensons pas que l'on puisse tirer argument de ces attendus, car la Cour se réfère très expressément au cas de produits protégés.

On ne peut donc pas dissocier les mots « protégés et mis dans le commerce par ce titulaire ou avec son consentement », car ce serait alors transformer une condition cumulative en une condition alternative, ce qui ne saurait être déduit de la phrase, très claire, de la Cour.

En outre, Schwab tire encore argument en faveur de son interprétation de l'attendu de la Cour dans l'arrêt *CENTRAFARM* où il est fait référence à l'application de l'article 36, parag. 1, contre « un produit en provenance d'un Etat membre où il n'est pas brevetable et a été fabriqué par des tiers sans le consentement de titulaire du brevet ».⁷⁵

Nous ne pouvons partager ce sentiment puisque c'est bien sur le sens qu'il convient de donner à l'emploi, par la Cour, du mot « brevetable » que nous nous interrogeons.

⁷³ B. SCHWAB, *op. cit.*, p. 48.

⁷⁴ Affaire 15-74, JOCE du 17.12.1974, No C 158/13.

⁷⁵ Voir *supra*, p. 220.

Nous ne souscrivons donc pas à l'affirmation de Schwab : « Il ressort de cette considération que les importations ne peuvent être interdites par le titulaire d'un brevet, lorsque les produits proviennent d'un Etat membre non couvert par un brevet *s'ils y ont été mis dans le commerce par des tiers avec le consentement du titulaire du brevet*.⁷⁶ Pareille affirmation n'eût été possible que si la Cour avait utilisé les mots « en provenance d'un Etat où il n'est pas breveté et a été fabriqué par des tiers sans le consentement du titulaire du brevet ».

Ceci est tellement vrai que Schwab admet que la Commission elle-même a cependant dû reconnaître que la Cour de Justice n'avait encore jamais eu à se prononcer sur une affaire ayant pour objet l'importation de produits en provenance d'un Etat membre où ils n'étaient pas couverts par un brevet et où ces produits ont été mis dans le commerce avec le consentement du breveté.⁷⁷

Admettre le contraire équivaldrait en fait à esquiver la recherche du contenu du mot « brevetable » pour ne plus se baser que sur le « consentement » du titulaire. Il est clair que si l'on se range à cette thèse, il n'est plus du tout nécessaire de se préoccuper des raisons pour lesquelles une invention ne serait pas protégée dans un pays dès lors que le produit correspondant y est mis en vente soit directement par le titulaire, soit avec son consentement.⁷⁸

Enfin, il nous semble que la théorie de l'épuisement, telle qu'elle a été formulée à l'origine, présuppose sans aucun doute la mise dans le commerce d'un produit breveté. Dans l'arrêt de 1902, du Reichsgericht que nous avons cité, il est dit : « Le titulaire qui a fabriqué le produit et *l'a mis dans le commerce sous cette protection* qui exclut la concurrence d'autres personnes, a joui des avantages que le brevet lui confère et a ainsi consommé son droit. »⁷⁹

Une explication du contenu possible du mot « brevetable » a été recherchée dans les articles 32 et 81 de la Convention de Luxembourg.

L'article 32 dispose :

« Les droits conférés par le brevet communautaire ne s'étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet accompli sur le territoire des Etats contractants, après que ce produit ait été mis dans le commerce dans l'un de ces Etats membres par le titulaire du brevet ou avec son consentement, à moins qu'il existe des motifs qui justifieraient, selon les règles du droit de la Communauté, que les droits conférés par le brevet communautaire s'étendent à de tels actes. »

Quant à l'article 81, il prévoit des dispositions analogues en ce qui concerne les brevets nationaux.⁸⁰

⁷⁶ B. SCHWAB, *op. cit.*, p. 48.

⁷⁷ B. SCHWAB, *op. cit.*, p. 49.

⁷⁸ C'est aussi la thèse de H. JOHANNES, *op. cit.*, p. 567.

⁷⁹ Voir *supra*, p. 200 ss. Dans le même sens SCHATZ, *op. cit.*, p. 128-129.

⁸⁰ On sait que le projet de la convention prévoyait une période transitoire à laquelle la Commission était violemment opposée, car elle aurait eu pour effet de différer les dispositions sur l'épuisement des droits attachés au brevet. Le protocole instaurant des dispositions transitoires a, en définitive, disparu de la Convention signée à Luxembourg en décembre 1975.

Pour Schwab, « la version adoptée repose sur le principe que la mise dans le commerce d'un produit breveté dans un Etat membre entraîne d'une manière générale l'épuisement des droits, « que le produit soit ou non protégé par un brevet dans cet autre Etat. Peu importe la raison de l'absence de protection de l'invention qui peut tenir au fait qu'elle n'est pas brevetable, ou que la validité du brevet délivré ait expiré ou encore qu'il soit déchu faute d'avoir acquitté les taxes de renouvellement, ou encore que l'inventeur n'ait pas demandé de protection ou n'ait pu l'obtenir (par suite d'un droit national antérieur). Lorsqu'il y a mise dans le commerce par des tiers, il faut pour l'application des articles 32 et 81 que ces derniers aient agi avec le consentement exprès du titulaire.⁸¹ Mais ce principe ne saurait s'appliquer lorsque l'épuisement n'apparaît pas justifié pour des raisons tenant aux « règles de droit de la Communauté ».⁸²

Quelles sont donc ces règles du droit de la Communauté ?

A la conférence de Luxembourg, il a été posé expressément que cette notion n'englobe pas seulement les dispositions du Traité de Rome et les principes dégagés par la Cour de Justice, mais en outre les principes communs aux législations nationales de tous les Etats membres et notamment le principe de la bonne foi.⁸³

Peut-on vraiment tirer du texte de l'article 32 une explication quant au contenu du mot brevetable ? Nous ne le pensons pas. Si la nouvelle version des articles 32 et 81 traduit donc clairement la conviction des Etats membres qu'il peut être injustifié dans certains cas de donner la primauté absolue au principe de la libre circulation des marchandises, il appartient encore à la Cour de Justice de préciser les exceptions que l'on peut y apporter. Il lui appartiendra ainsi de décider si en cas d'absence de protection, il suffira que la mise en circulation soit le fait du titulaire ou qu'elle ait eu lieu avec son consentement pour lui nier le droit à une quelconque action en contrefaçon.

4. Les conséquences possibles des cessions de brevet

Nous savons désormais que conformément à la jurisprudence instaurée par les arrêts SIRENA et HAG, une législation nationale ne peut plus être invoquée pour s'opposer à une prétendue contrefaçon de la marque, que pour autant que le droit de marque qu'elle protège ait été acquis à *titre originaire*. « L'origine commune » s'oppose — quel qu'ait pu être le mode d'acquisition du droit « fractionné » — à ce qu'une législation nationale puisse faire échec au principe de libre circulation des marchandises.

Peut-on en dire autant en matière de brevet ?

La Cour n'a pas encore eu à se prononcer à ce sujet. Mais on peut, néanmoins, inférer, tant de l'arrêt CENTRAFARM c. STERLING DRUG que de la jurisprudence en matière de marque, la position qu'elle serait amenée à adopter en pareil cas.

Dans l'arrêt CENTRAFARM elle a, en effet, admis l'application de l'article 36, première phrase, « dans l'hypothèse de l'existence de brevets dont

⁸¹ B. SCHWAB, *op. cit.*, p. 49.

⁸² *Idem.*

⁸³ *Idem.*

les titulaires originaires sont juridiquement et économiquement indépendants ».

Nous savons que par « titulaires originaires », il faut entendre des titulaires d'inventions réalisées indépendamment les uns des autres.

En cas de cession d'un brevet faisant partie d'un faisceau de brevets « parallèles », ⁸⁴ on n'est plus en présence de titulaires originaires. Une exception au principe de libre circulation ne se justifie donc plus.

L'article 81, al. 2, de la Convention de Luxembourg garantit la libre circulation des marchandises dans les cas où des brevets nationaux délivrés pour la même invention sont détenus par diverses personnes liées économiquement. Il va donc dans le sens de la jurisprudence communautaire.

En revanche, ce même article 81 ne vise pas les cessions. Il permet donc de cloisonner le Marché Commun au moyen de cessions.

La Commission avait considéré un tel résultat comme étant incompatible avec le principe de libre circulation des marchandises : elle avait donc exprimé l'avis qu'une cession de brevet ne pouvait pas conduire à un cloisonnement du marché.

La solution préconisée par la Commission n'a pas prévalu, essentiellement pour deux raisons, comme nous l'explique Schwab : « D'abord, la Commission n'a pas voulu mettre en danger les chances de la proposition de compromis concernant les clauses économiques. Ensuite, elle devait considérer que sa position juridique pouvait donner lieu à certaines réserves dans la mesure où la Cour de Justice ne s'était pas prononcée sur la question. Mais il est très probable que la Cour de Justice confirmera la position de la Commission lorsqu'elle aura à statuer sur une telle affaire. » ⁸⁵

On ne peut que déplorer, une fois de plus, le hiatus entre le droit et son application. La Convention de Luxembourg, signée fin 1975, entre à peine en vigueur que certaines de ses dispositions se ressentent déjà d'une obsolescence précoce. Tout cela ne peut que nuire à la sécurité du droit.

Schwab exprime néanmoins l'avis que « à la différence de ce qui se produit pour le droit des marques, on devrait admettre que dans le domaine du droit des brevets, le cédant et le cessionnaire doivent être en droit d'interdire par une action en contrefaçon les importations directes dans leurs territoires respectifs ». ⁸⁶

Johannes est également en faveur de la solution permettant au cessionnaire, comme au cédant, de s'opposer à la mise directe des produits sur le marché, mais non à leur importation dès lors qu'ils ont été mis en circulation dans un autre Etat membre par le titulaire ou avec son consentement. Il estime que « cette solution conserve la distinction économiquement utile entre licence et cession et elle laisse à l'aliénateur du droit la possibilité d'obtenir un prix raisonnable de la vente de son droit tout en tenant compte, conformément à la seconde phrase de l'article 36, de l'intérêt de la libre circulation des produits dans la Communauté ». ⁸⁷

⁸⁴ On sait que cette notion est critiquée en raison du fait que tant la portée que la durée d'un brevet pourra varier d'un pays à l'autre.

⁸⁵ B. SCHWAB, *op. cit.*, p. 54.

⁸⁶ *Idem.*

⁸⁷ H. JOHANNES, *op. cit.*, p. 563 et 571.

Il faudra attendre un arrêt de la Cour pour savoir si ces opinions prévaudront sur celle de la Commission.

5. *Le cas des « filiales »*

Si l'essentiel des arrêts CENTRAFARM en matière de brevet et de marque traitent des rapports entre brevet et marque d'une part et libre circulation des marchandises d'autre part, il y est également question de l'article 85 CEE en rapport avec une toute autre question : celle des ententes entre sociétés appartenant au même groupe.

Le point 6 des deux arrêts dit expressément :

« L'article 85 du Traité ne vise pas des accords ou pratiques concertées entre des entreprises appartenant au même groupe en tant que société-mère et filiale, si les entreprises forment une unité économique à l'intérieur de laquelle la filiale ne jouit pas d'une autonomie réelle dans la détermination de sa ligne d'action sur le marché, et si ces accords ou pratiques ont pour but d'établir une répartition interne des tâches entre les entreprises. »⁸⁸

Pour apprécier cette affirmation, il faut se référer à la jurisprudence antérieure des instances communautaires en cette matière.

Il y a d'abord eu la décision rendue par la Commission dans l'affaire Christiani-Nielsen.⁸⁹ Il s'agissait d'un contrat entre une société danoise de travaux publics et sa filiale néerlandaise tendant à une répartition du marché entre les sociétés du groupe. Pour la Commission, l'application de l'art. 85.1. exigerait « entre les entreprises en cause, l'existence d'une concurrence pouvant être restreinte : que cette condition n'est pas nécessairement remplie, dans les rapports entre deux entreprises qui exercent leurs activités dans le même secteur, par la seule constatation de l'existence d'une personnalité juridique pour chacune de ces entreprises, qu'à cet égard, il est déterminant de savoir, en fonction des éléments de fait, si une action autonome de la filiale par rapport à la société-mère est possible sur le plan économique ».

La Commission concluait que la filiale ne saurait être considérée « comme une entité économique pouvant entrer en concurrence avec la société-mère ». En conséquence, elle délivrait une attestation négative.

Cette décision a été critiquée : « L'absence de concurrence entre les deux parties ne peut suffire à exclure l'application de l'article 85... car ce serait remettre en question le principe admis de l'applicabilité de l'article 85 à certains accords de distribution exclusive. Dans ces accords, producteurs et distributeurs ne sont jamais en concurrence entre eux. »⁹⁰

La deuxième décision a été rendue par la Commission dans l'affaire Kodak.⁹¹ Il s'agissait d'établir si l'article 85 était applicable à des conditions de vente identiques pour toutes les filiales. La Commission devait redire que, en raison de la subordination des filiales, l'identité des conditions de vente ne constituait pas une entente sanctionnée par l'art. 85.1. Elle devait délivrer une attestation négative.

⁸⁸ Affaire 15-74 et 16-74, JOCE du 17.12.1974, No C 158/13.

⁸⁹ JOCE, No L 165 du 5 juillet 1969.

⁹⁰ B. GOLDMAN, « Droit Commercial Européen », 3e éd., No 205, p. 314-315. M. BENE-DICT, « Le contrat de concession de vente exclusive », Thèse, Lausanne, 1975, p. 170.

⁹¹ JOCE, No L 144 du 7 juillet 1976. Décision du 30 juin 1970.

Appelée à se prononcer sur le problème des filiales dans l'arrêt Béguelin Import Co.,⁹² la Cour a adopté un point de vue similaire à celui de la Commission : « Attendu que l'article 85, parag. 1, interdit les ententes lorsqu'elles ont pour objet ou pour effet d'entraver la concurrence ; que s'agissant d'un contrat de concession exclusive, cette condition fait défaut lorsque pareille concession est en fait partiellement transférée d'une société-mère à une filiale qui, bien qu'ayant une personnalité juridique distincte, ne jouit d'aucune autonomie économique. »

Cet arrêt a également été critiqué parce qu'il n'examine pas si un accord entre une société-mère et une filiale entièrement contrôlée constituait un accord entre entreprises. En fait, comme le dit Benedict, « reste le problème qui consiste à déterminer ce que l'on entend par filiale ».⁹³ Elle y répond en renvoyant aux indications fournies par la Commission dans une communication du 27 mai 1970⁹⁴ relative aux accords d'importance mineure. Le rapport de dépendance est créé si la société-mère dispose :

- d'une participation directe ou indirecte de 25 % dans le capital d'exploitation,
- ou de la disposition de la moitié des droits de vote au moins,
- ou du pouvoir de désigner la moitié au moins des membres du conseil de surveillance ou d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise,
- ou du droit de gérer les affaires de l'entreprise.

Il suffirait donc que l'une ou l'autre des conditions énumérées ci-dessus soient remplies pour que l'on puisse conclure à l'absence d'autonomie économique suffisante pour entrer en concurrence avec la maison-mère.

Mais, comme déjà dit, ce n'est pas satisfaisant pour admettre l'exclusion de l'article 85, car son but c'est non seulement le maintien de la concurrence mais encore la protection de la liberté d'action et de choix des tiers contre les entraves que les parties pourraient lui apporter.⁹⁵ C'est bien cela qui permet l'application de l'art. 85.1. aux accords verticaux.

C'est bien ce qu'a admis la Cour dans les arrêts CENTRAFARM qui limitent la portée de l'exemption reconnue précédemment aux accords entre entreprises ressortissant d'un même groupe. Sa référence au fait que les accords ne sont admissibles que pour autant qu'ils aient « pour but d'établir une répartition interne des tâches entre les entreprises » du groupe implique la nécessité pour ces mêmes accords de ne pas affecter la concurrence externe (par opposition aux restrictions de concurrence interne). Certains auteurs ont vu dans ces arrêts de la Cour une évolution vers une transposition de la doctrine de « l'intra-entreprise conspiracy » en droit communautaire de la concurrence. Cette doctrine a été développée aux Etats-Unis où les tribunaux n'ont pas hésité à sanctionner les accords passés entre sociétés appartenant à un même groupe, en considérant que l'absence de concurrence pos-

⁹² Affaire 22/71 du 25 novembre 1971, *Journal de Droit International*, 1973, p. 530, et commentaire de R. KOVAR.

⁹³ M. BENEDICT, *op. cit.*, p. 170. Voir aussi M. WAELBROECK, *op. cit.*, No 194, p. 267.

⁹⁴ JOCE, 1970, No C 64.

⁹⁵ M. WAELBROECK, *op. cit.*, No 14 ss.

sible entre les parties n'exclut pas qu'ils puissent affecter la situation concurrentielle de tiers.⁹⁶

Section III — Conclusion

Nous avons déjà dit que la jurisprudence de la Cour se heurte au texte formel de certaines dispositions de droits nationaux encore en vigueur. Certes, pour une plus grande sécurité du droit, il conviendrait de modifier ces dernières, car la finalité du Traité exige que les problèmes qui sont posés à la Cour de Justice reçoivent une solution conforme à celle que traduisent ses arrêts. Sans doute ces derniers visent-ils à obliger les divers Etats membres à activer l'harmonisation de leurs lois nationales.

Rappelant que le droit communautaire contient des règles qui interdisent aux Etats membres d'adopter des actes contraires à la réalisation des objectifs du Traité de Rome, Johannes parvient à la conclusion que « ce n'est pas l'invocation d'un droit de propriété industrielle par son titulaire, c'est-à-dire l'engagement d'une action en contrefaçon de marque ou de brevet, action éventuellement non fondée parce que contraire au droit communautaire, qui représente au premier chef l'acte qui perturbe la libre circulation des marchandises dans la Communauté, *mais bien l'acte du législateur sur lequel se fonde une telle action ou l'acte juridictionnel qui y fait droit...* Si les justiciables ne peuvent plus faire triompher certaines revendications tirées de leurs droits de propriété intellectuelle dans la Communauté parce que les tribunaux doivent rejeter les actions à cet effet comme non fondées, ce n'est à vrai dire que par un effet secondaire de l'applicabilité immédiate du droit communautaire et de l'obligation qui en résulte directement pour les Etats membres de trancher le conflit en faisant passer leur droit national au second plan compte tenu de la primauté du droit communautaire. »⁹⁷

C'est sans doute vrai, mais nous nous associons à la réserve déjà maintes fois formulée, à savoir que « la solution ne saurait valablement être trouvée que par voie conventionnelle entre les Etats membres ». ⁹⁸ Et selon la formule de Beier, « la libre circulation des marchandises ne mérite pas protection

⁹⁶ M. WAELBROECK, *op. cit.*, No 192.

⁹⁷ H. JOHANNES, *op. cit.*, p. 388. C'est nous qui en avons souligné certains passages.

⁹⁸ *Dictionnaire du Marché Commun*, 1974, p. 15. Dans le même sens, W. ALEXANDER, « Brevets d'Inventions », p. 328 : L'application des articles 85 et 86 ne peut anticiper l'adaptation générale du droit des brevets aux exigences du Marché Commun, adaptation devant être réalisée par voie législative. » Contra, P. HAY et D. OLDEKOP, qui semblent vouloir dire que la distinction entre l'existence et l'exercice d'un droit de propriété industrielle, développée par la Cour et dont ils reconnaissent par ailleurs l'insuffisance, supplée à l'harmonisation des législations nationales : « The distinction between the 'existence' and the 'exercise' of industrial property of course cannot serve as a practical test to identify those aspects of industrial property not affected by the Treaty and aspects of its use which are subject to the Treaty prohibitions assuring the free movement of goods and free competition : the gradual development of such a test required a further analysis of the various exclusive rights in question by the Court of Justice. As such, the *distinction* does however already contain a fundamental principle : it refutes the argument, advanced for example in the Grundig/Consten case that article 36 (together with Article 222 which provides that the Treaty does not prejudice the rules in Member States governing the system of property) completely insulates industrial and commercial property as derived from national legislation and that the only remedy for difficulties resulting there from for the free flow of trade between the Member States lies in the harmonization of the national laws on the basis, e.g. of Article 100 of the Treaty. » EMI/CBS and the

dans la mesure où sa réalisation va à l'encontre des intérêts justifiés qu'ont les producteurs, les commerçants et les consommateurs à une concurrence loyale, équilibrée et non faussée ».⁹⁹

Si l'on se rallie à la thèse de Johannes, il est évident qu'il ne reste plus qu'à abroger les dispositions qui, dans les différents droits nationaux, reconnaissent au titulaire du brevet le droit à l'action en contrefaçon à l'encontre des produits qui pénètrent le territoire protégé au moyen des importations « parallèles ». En fait, il n'y a pas lieu d'adopter une position aussi tranchée. En attendant que l'harmonisation des législations se concrétise, la leçon à tirer de la jurisprudence de la Cour en matière de brevet et de libre circulation des marchandises peut se résumer comme suit :

1ère hypothèse :

il existe un brevet dans l'Etat d'origine du produit

1. Le brevet appartient à un tiers dans le pays d'exportation : le titulaire du droit dans l'Etat d'importation peut s'opposer à l'introduction du produit mis en vente sans son consentement, ce qui implique, bien évidemment, qu'il n'a aucun lien juridique, économique, technique ou financier avec le tiers en question.

2. Les brevets parallèles dans le pays d'exportation et d'importation appartiennent au même titulaire (Centrafarm) : le principe de la libre circulation s'oppose à ce que le titulaire fasse obstacle à leur importation, dès lors que le produit en cause a été mis licitement sur le marché, soit par lui-même, soit avec son consentement.

3. Les brevets parallèles ont une origine commune, mais leurs titulaires sont maintenant tout à fait indépendants.

La Cour de Justice ne s'est pas encore prononcée.

Les avis sont partagés sur la position qu'elle pourra être amenée à adopter.

2e hypothèse :

il n'existe pas de protection dans l'Etat d'origine du produit

1. Ou bien le produit n'est pas brevetable dans le pays en question (Parke-Davis) : le titulaire du droit peut s'opposer à l'importation d'un produit mis en vente sans son consentement.¹⁰⁰

2. Ou bien le produit, bien que brevetable, n'a pas été breveté. La solution n'est pas évidente et l'on peut hésiter à soutenir que la solution de l'arrêt Parke-Davis lui sera également applicable. Dans ce cas aussi, il faudra attendre que la Cour se soit prononcée.

rest of the world, « Trademark rights and the European Community, *American Journal of Comparative Law*, 1977, p. 120 ss (123). Rappelons que l'article 100 du Traité dispose : « Le Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, arrête des directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres qui ont une incidence directe sur l'établissement ou sur le fonctionnement du Marché Commun. L'Assemblée et le Comité économique et social sont consultés sur les directives dont l'exécution comporterait, dans un ou plusieurs Etats membres, une modification des dispositions législatives. »

⁹⁹ F.K. BEIER, *op. cit.*, *Journal de Droit International*, 1977, p. 32.

¹⁰⁰ Pour la petite histoire, le chloramphenicol était bel et bien fabriqué avec le consentement de Parke-Davis. Voir H. JOHANNES, *op. cit.*, p. 569 ss.

CHAPITRE III

ANALYSE DES CLAUSES DITES « RESTRICTIVES » A LA LUMIÈRE DE L'ARTICLE 85 C.E.E.

La Commission a également tiré des conclusions de la distinction « existence-exercice ».

Elle avait établi, à cette fin, dans ce qu'il est convenu d'appeler la Communication de Noël,¹ la liste des clauses autorisées que l'on pouvait classer en clauses inhérentes au droit de brevet (point I A) et clauses ayant une relation directe avec l'objet du brevet (points I B à E inclus) ; les clauses ne figurant pas dans cette classification étaient donc interdites en principe. Au point II, la Commission prenait d'ailleurs soin de préciser que « La présente communication ne préjuge pas l'appréciation juridique des clauses autres que celles visées aux points I A à E ».

La distinction entre clauses inhérentes au droit de brevet² ou ayant une relation avec l'objet du brevet et les autres clauses qui ne rempliraient pas ces conditions n'est, cependant, pas aussi simple qu'il y paraît. Et la Commission elle-même tend à s'en écarter, en raison du caractère assez artificiel de cette classification.³

Nous nous proposons de dresser le catalogue des clauses suspectes sanctionnées par la Commission dans ses différentes décisions et que l'on pourrait regrouper dans trois catégories :

1. clauses en principe nulles parce que à la fois restrictives de concurrence et non couvertes par le brevet ;
2. clauses dont la validité est douteuse, parce qu'elles peuvent avoir un effet anti-concurrentiel et qu'elles ne paraissent pas être couvertes par le droit de brevet ;
3. clauses qui n'ont pas d'effet anti-concurrentiel et qui sont couvertes par le droit de brevet.

Il est courant de penser que les clauses dites « restrictives » sont à la

¹ Communication du 24 décembre 1962 relative aux accords de licence de brevets — qui complète le Guide pratique concernant les articles 85-86 instituant la CEE et leurs Règlements d'Application, publié antérieurement par la Commission.

² Il s'agit, en fait, de la « théorie des droits inhérents ». Voir H. JOHANNES, *op. cit.*, p. 376, qui précise qu'historiquement ce système se rattache à la jurisprudence des tribunaux américains pour lesquels « the scope of the patent » constitue un domaine échappant à la législation anti-trust. C'est aussi le principe dont est imprégnée la Section 20 de la loi allemande sur les brevets.

³ J.J. BURST, « Droit de la concurrence et contenu du contrat de licence de brevet d'invention », *CBI Informations*, 1976, No 14. G. BONET, *op. cit.*, p. 242. H. JOHANNES, *op. cit.*, p. 559.

charge du seul licencié. Ce n'est pas toujours le cas. Dans ce qui suivra, nous examinerons d'abord les obligations « suspectes » imposées au licencié, puis celles à la charge du donneur de licence.

Section I — Les restrictions à la charge du licencié

Il s'agit, dans la plupart des cas, des clauses suivantes :

1. la clause de non-contestation de la validité du brevet,
2. la clause d'interdiction d'exporter,
3. les prix imposés,
4. la clause relative à la durée,
5. la clause relative aux redevances,
6. la clause relative à l'obligation de non-concurrence,
7. la clause relative à l'obligation de communiquer les perfectionnements,
8. la clause imposant au licencié le respect de certaines normes de fabrication (ou quality control),
9. la clause imposant l'approvisionnement exclusif auprès du concédant (ou tie-in),
10. la clause relative à l'obligation de garder le secret en matière de know-how,
11. la clause relative à l'interdiction d'accorder des sous-licences.

1.1. La clause imposant la non-contestation de la validité du brevet

La Communication du 24 décembre 1962 est muette à ce sujet.

La Commission a eu l'occasion d'examiner la validité de cette clause dans les affaires Davidson-Rubber,⁴ Raymond-Nagoya⁵ et AOIP-Beyrard.⁶

Pour la Commission, l'engagement du licencié de ne pas contester la validité du brevet faisant l'objet du contrat pendant la durée de ce dernier implique une restriction de la liberté d'action du licencié qui n'est plus couverte par le caractère essentiel du droit de propriété industrielle.⁷ Elle ne voit pas non plus en quoi elle peut être « indispensable pour atteindre les objectifs favorables des accords en cause ».⁸

Dans AOIP-Beyrard, développant cette argumentation, la Commission précisait qu'« elle constitue plutôt une restriction contractuelle de la concurrence, parce qu'elle prive la licenciée de la possibilité offerte à tout tiers d'écarter, par la voie d'une action en annulation, un obstacle à sa liberté d'action économique. Ceci demeure valable au cas où un brevet n'est délivré

⁴ Notification publiée dans la JOCE, No C 99 du 9.10.1971, et décision de la Commission du 9 juin 1972, JOCE, du 23.6.1972, No L 143/31. Voir aussi *Common Market Law Reports* (R.P. Suppl.), 1972, Issue No 3, June 1972.

⁵ Décision du 9.6.1972, JOCE No L 143/39 du 23.6.1972, *Common Market Law Reports*, June 1972.

⁶ Décision du 2.12.1975, JOCE No L 6/8 du 13.1.1976.

⁷ Précitée, affaire Raymond-Nagoya.

⁸ Précitée, affaire Davidson-Rubber.

par une autorité qu'au terme d'un examen de l'innovation⁹ et du degré d'invention, étant donné qu'un tel examen n'implique pas qu'il faille renoncer à toute opposition ou action en annulation par des entreprises intéressées à l'inexistence du brevet. »⁹

Consciente, toutefois, de ce qu'il pouvait y avoir de choquant à voir le brevet attaqué par le licencié qui pouvait en connaître les faiblesses par des confidences du breveté lui-même, elle ajoutait :

« Même si c'est le licencié qui est le mieux placé pour attaquer le brevet sur la base des informations communiquées par le donneur de licence, l'intérêt général, qui consiste dans l'annulation des brevets délivrés à tort, exige que le licencié conserve la faculté de pouvoir contester la validité du brevet. »

La clause de non-contestation du brevet ne relevant pas de l'existence de celui-ci, la solution adoptée par la Commission est conforme à la distinction « existence-exercice » : la faculté d'interdire la contestation, évidemment judiciaire (ou en arbitrage en Suisse), de son droit, n'est pas inhérente au droit du breveté.¹⁰

1.2. *La clause d'interdiction d'exporter*

L'interdiction d'exporter est condamnée par la Commission, car elle ne relève pas de l'existence du droit de brevet. Selon le Guide Pratique, elle n'est pas davantage liée à l'exercice du droit de brevet. Cette clause n'est pas énumérée dans la Communication du 24 décembre 1962 parmi les clauses licites.

Il y a lieu de relever des nuances dans la manière dont la condamnation a été formulée par la Commission dans ses différentes décisions.

Dans Burroughs-Delplanque, Burroughs-Geha-Werke¹¹ et Davidson-Rubber (précitée), la Commission soulignait, pour admettre la validité des accords litigieux, qu'ils devaient laisser subsister la faculté d'exporter dans les pays du Marché Commun.

Dans Raymond-Nagoya (précitée), l'interdiction d'exporter visant une entreprise japonaise, la clause empêchait la ré-importation dans le Marché Commun. Passant en revue dans tous les détails les possibilités d'exportation de Nagoya, la Commission parvenait à la conclusion (au terme de non moins de 7 paragraphes) qu'en raison des caractéristiques des produits en cause, l'interdiction ne pouvait avoir d'effet sensible sur la concurrence dans le Marché Commun. Elle en concluait qu'il n'y avait pas lieu pour elle d'intervenir en vertu de l'article 85, parag. 1er (attendus 9 d à 9 k).

La Commission a tenu le même raisonnement dans l'affaire Kabelmetal-Luchaire,¹² parce que l'interdiction visait des pays en dehors du Marché Commun, « cette interdiction n'affectant d'une manière sensible, dans le présent cas, en raison notamment des caractéristiques des produits en cause qui ne se prêtent pas à un commerce intermédiaire et dès lors à une éventuelle réimportation à l'intérieur de la CEE et à une revente ultérieure entre Etats

⁹ Précitée, affaire AOIP-Beyard.

¹⁰ A noter que cette clause est encore réputée valable en Suisse, sauf en cas de nullité absolue du brevet (ATF 75-II-166 = JT 1950, p. 14 ss).

¹¹ Décisions du 22.12.1971, JOCE du 17.1.1972, No L 13/50 et 13/53.

¹² Décision du 18 juillet 1975, JOCE du 22.8.1975, No L 222/34.

membres, ni le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché Commun, ni le commerce entre les Etats membres » (ch. 8, parag. 3).

Mais à la différence des affaires précédemment mentionnées, elle déclarait les dispositions de l'article 85, parag. 1er, inapplicables, conformément à l'article 85, parag. 3.

Dans AOIP-Beyrard (précitée), à propos de la clause qui autorisait le licencié à exporter les appareils fabriqués sous licence dans tous les pays où « le donneur de licence *n'a pas concédé ou cédé ses droits à des tiers* », la Commission décidait :

« Cette clause constitue une interdiction d'exporter conditionnelle ; elle a pour objet d'interdire à la licenciée d'exporter dans les pays où une licence a été concédée ou le brevet cédé. Il ne relève pas de l'existence du droit de brevet du donneur de licence d'interdire à la licenciée d'exporter vers des pays où le donneur de licence a concédé une licence ou cédé son brevet. La protection d'un licencié ou d'un cessionnaire contre la concurrence résultant d'une interdiction contractuelle d'exporter ou d'importer, constitue une restriction de la concurrence au sens de l'article 85, parag. 1er »

et elle ajoutait :

« Le fait que le donneur de licence n'a pas appliqué cette clause, étant donné qu'il n'a pas concédé d'autres licences ni cédé ses brevets, n'enlève rien à son objet restrictif de concurrence. »¹³

La Commission a toutefois envisagé l'exemption en vertu de l'article 85, parag. 3, pour une « interdiction d'exporter, dite de première main, limitée dans le temps, qui a pour objet la protection mutuelle des parties ou celle d'autres licenciées ». Mais estimant que d'autres clauses du contrat AOIP-Beyrard ne remplissaient pas les conditions requises pour l'application de l'art. 85.3., elle a « laissé la question suspens » (cons. III.3). Si l'on peut s'interroger sur la portée exacte de cette formule, elle n'en revient pas moins, dans le cas présent, à rejeter l'exemption.¹⁴

La solution qui se dégage de cette dernière décision est sévère, en dépit de la porte de sortie offerte par l'article 85, parag. 3. La nullité est la règle et l'exemption soumise à des conditions précises : l'interdiction d'exporter devrait assurer la protection mutuelle des parties ou celle d'autres licenciés, c'est-à-dire d'intérêts présentant un caractère assez général ; il faudrait aussi qu'elle soit limitée dans le temps.

Dans le cas d'AOIP-Beyrard, la Commission n'a pas dit que ces conditions faisaient défaut. Mais elle a refusé de dissocier la clause d'interdiction d'exporter des autres clauses restrictives. Et comme elle estimait que les autres clauses tombaient sous le coup de l'article 85, parag. 1er, l'interdiction d'exporter s'est trouvée également sanctionnée. Enfin, il faut retenir qu'elle ne pourra être admise que si elle n'a aucune chance d'affecter de manière sensible le commerce entre Etats membres.

¹³ AOIP-Beyrard, précitée ch. II 4 (b).

¹⁴ G. BONET, *op. cit.*, p. 245.

Comment concilier cette casuistique avec la teneur de l'article 43 de la Convention de Luxembourg, qui dispose :

1. Le brevet communautaire peut faire, en sa totalité ou en partie, l'objet de licences pour tout ou partie des territoires sur lesquels il produit ses effets. Les licences peuvent être exclusives ou non exclusives.
2. Les droits conférés par le brevet communautaire peuvent être invoqués à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des limites de sa licence imposées en vertu du parag. 1.
3. L'article 40, parag. 2 et 3, est applicable à la concession ou au transfert d'une licence d'un brevet communautaire.¹⁵

Aux termes du premier paragraphe, les licences peuvent être exclusives ou non exclusives. Nous y reviendrons lorsque nous traiterons du problème de l'exclusivité.

Ce qui nous intéresse ici est le 2^e paragraphe, suivant lequel le titulaire peut accorder des licences territoriales. On peut le rapprocher de l'article 73 de la Convention de Munich sur le brevet européen qui dispose aussi que « une demande de brevet européen peut faire en sa totalité ou en partie l'objet de licences pour tout ou partie des territoires des Etats contractants désignés ».

D'après les représentants des gouvernements à la Conférence de Luxembourg, le breveté peut actionner en contrefaçon le licencié qui ne respecterait pas les frontières imposées, ou les restrictions quantitatives à la fabrication du produit breveté, ou encore les restrictions à l'application du brevet dans un domaine technique déterminé.

Schwab pense que cette interprétation est douteuse en ce qui concerne les restrictions quantitatives. Il admet, en revanche, qu'elle est incontestable quant à l'interdiction imposée au licencié de ne pas exporter dans la partie du Marché Commun pour laquelle il n'a pas de licence.¹⁶

Il est donc pour le moins surprenant que l'article 43 précité consacre une solution en contradiction avec la finalité du Traité CEE.

Lorsque nous avons passé en revue la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes, nous avons vu que des brevets « parallèles » ne peuvent plus être invoqués pour interdire des importations parallèles. La dérogation prévue à l'article 36 CEE ne peut être admise que pour les mesures restrictives à la libre circulation nécessaires à la sauvegarde de la substance du droit du brevet.

A la Conférence de Luxembourg, la Commission a estimé que l'article 36 n'avait pas à être invoqué comme moyen de protection du licencié. Les arguments qu'elle a avancés, tels que résumés par Schwab, sont les suivants : « le droit exclusif est accordé au titulaire du brevet pour la récompense de son effort créateur. Il n'y a pas de raison pour accorder aux titulaires d'une licence une protection découlant du droit des brevets contre la concurrence

¹⁵ JOCE du 26 janvier 1976, No L 17/12, reproduisant le texte intégral de la Convention. L'article 40 traite de la cession du brevet communautaire.

¹⁶ B. SCHWAB, *op. cit.*, p. 51.

directe d'autres licenciés ; le titulaire du brevet lui-même ne devrait non plus pouvoir invoquer une telle protection contre les importations parallèles de ses licenciés. »¹⁷

La Commission admettait, néanmoins, qu'il peut être nécessaire pour des petites et moyennes entreprises de se protéger contre la concurrence directe d'autres licenciés ou même du donneur de licence, d'où la possibilité d'accorder une exemption en vertu de l'art. 85.3. CEE pour une interdiction d'exporter, limitée dans le temps (voir AOIP-Beyrard, *supra*).

A Luxembourg, les délégations nationales n'ont pas suivi la Commission, faisant valoir que la Cour de Justice ne s'était pas encore prononcée à ce propos, ce qui est exact : sa jurisprudence a examiné jusqu'ici seulement le point de savoir si le produit avait été mis dans le commerce sur le territoire d'un autre Etat membre avec le consentement du breveté.

Il est certain qu'en accordant une licence pour un territoire déterminé, le breveté ne consent qu'à la mise dans le commerce dans ce territoire. Mais on sait que dès lors que le produit a été mis licitement en vente, le titulaire du brevet voit son droit épuisé. Il n'a pas un droit de suite. Il paraît, par conséquent, pour le moins contradictoire de lui accorder le droit de prévoir des limitations territoriales si le licencié n'est pas lié par elles en raison de la jurisprudence communautaire.

Une autre argumentation a été développée à l'appui de l'interdiction des importations directes :

Le breveté a le choix entre l'exploitation directe et la concession de licences. Admettons, toutefois, qu'il concède des licences dans certains Etats membres, tout en se réservant l'exploitation dans d'autres. Or, s'il est contraint de subir la concurrence de ses licenciés, il pourra soit renoncer à octroyer des licences, soit accroître ses exigences quant au taux de la redevance. Dans le dernier cas, la compétitivité du licencié diminuera et l'intérêt de la licence aussi.

Comme le fait valoir Schwab, « les grandes entreprises peuvent, quant à elle, se soustraire à la concurrence, puisqu'elles ont les moyens de contrôler la distribution des produits protégés à l'intérieur du Marché Commun, en créant leurs propres établissements de fabrication et leur réseau de distribution propre. Ce seraient plutôt les petites entreprises, obligées de concéder des licences pour pouvoir tirer profit de leurs brevets, qui seraient le plus affectées par une telle mesure. »¹⁸

Nous avons déjà mentionné l'autre argument en faveur de l'interdiction d'exporter, qui se fonde sur le fait que le breveté n'est pas tenu d'octroyer des licences : il peut donc exclure tous territoires autres que celui pour lequel il décide de concéder une licence. Mais ce faisant, il se livrerait à un abus de droit, profitant de sa position de donneur de licence, ce qui ne saurait être approuvé.

Il est encore un autre aspect de l'article 43 qui mérite que l'on s'y arrête. L'article 43 permet aussi l'octroi de licences partielles, c'est-à-dire pour tout ou partie des territoires sur lesquels le brevet communautaire produit ses effets. Nous avons déjà eu l'occasion de relever ce qu'il y avait de contra-

¹⁷ B. SCHWAB, *op. cit.*, p. 52.

¹⁸ B. SCHWAB, *op. cit.*, p. 53.

dictoire dans le fait de confiner un licencié dans une partie d'un pays et à lui interdire d'exporter vers d'autres régions de ce même pays, alors qu'en vertu de la jurisprudence communautaire, il ne pourrait rien tenter contre d'éventuelles importations parallèles dans sa propre région.

On doit donc se demander si des restrictions territoriales à l'intérieur d'un Etat membre ont encore une signification, puisqu'ainsi que l'a relevé le Prof. Goldman, « si l'on admet que la libre concurrence est le moteur de l'expansion économique dans un marché sans frontières intérieures, les règles tendant à garantir son maintien devraient s'appliquer à tous les échanges qui se déroulent à l'intérieur de ce marché, sans considération de sa division en marchés nationaux ». ¹⁹

Il n'en reste pas moins que le texte de l'article 85, parag. 1, exclut expressément de son champ d'application les accords qui ont pour objet ou pour effet une restriction de la concurrence à l'intérieur d'un Etat membre, ²⁰ sous réserve de restrictions susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres, car dans un tel cas, le fait qu'elles aient été décidées entre ressortissants d'un même Etat membre ne suffirait plus à les soustraire à l'application de l'article 85, parag. 1. ²¹

Revenant au problème posé en général par l'interdiction d'exporter, il nous semble, toutefois, qu'il faille distinguer les exportations qui seraient le fait de tiers de celles opérées directement par les licenciés eux-mêmes.

En effet, les importations parallèles — qui ont seules fait l'objet de la jurisprudence de la Cour de Justice jusqu'ici — sont toujours le fait de tiers. On objectera que dans de nombreux cas, elles n'ont pu être accomplies qu'avec la complicité plus ou moins active de certains licenciés pour lesquels c'était un moyen de produire plus, donc de gagner davantage, mais il reste qu'officiellement, elles sont imputables à des tiers.

Une fois que le licencié a mis licitement le produit dans le commerce *dans les conditions de sa licence*, le produit est en libre circulation. Ni lui, ni le breveté n'ont un droit de suite sur les *actes commis par des tiers* après cette mise dans le commerce.

Le licencié qui procéderait à des exportations *directes* en dépit de sa licence territoriale, partielle ou totale, violerait incontestablement ses obligations contractuelles et l'article 43 de la Convention de Luxembourg, dans sa teneur actuelle, ne l'y autorise pas puisqu'il reconnaît au breveté le droit à l'action en contrefaçon en cas de franchissement des limites territoriales par son licencié.

Cet article 43 est-il compatible avec l'article 93 de la même Convention, qui prévoit que ses dispositions ne peuvent faire échec au Traité instituant la CEE ? Le moins que l'on puisse dire est que la coexistence des articles 43 et 93 dans un même texte aboutit à un résultat fâcheusement contradictoire. ²²

¹⁹ B. GOLDMAN, « Droit Commercial Européen », Dalloz, 1970, No 220.

²⁰ *Idem.* F.K. BEIER, *op. cit.*, p. 34, et S. LADAS, *op. cit.*, p. 335 ss.

²¹ AOIP-Beyard, précitée. L'argumentation juridique basée sur le fait que la convention liait deux ressortissants d'un même Etat membre et ne comportait aucune clause restrictive des échanges entre Etats membres avait déjà été condamnée par la Cour dans l'arrêt Brasserie de Haecht (G. BONET, *op. cit.*, p. 242).

²² G. BONET, *op. cit.*, p. 245.

Il faut donc attendre un arrêt de la Cour en cette matière. Jusqu'ici, le breveté était aux prises avec des tiers qui avaient procédé à des importations parallèles. Il nous semble que le problème demeure très différent, car celui qui se pose à l'article 43 est aussi celui du respect des engagements contractuels. Va-t-on assister à un démantèlement progressif de l'adage « *pacta sunt servanda* » sous prétexte que toute obligation gênant le dynamisme commercial d'une des parties au contrat doit être proscrite en tout état de cause ?²³

Qu'on ne voie pas dans ce commentaire un plaidoyer en faveur de l'interdiction d'exporter, dont nous avons dit, dès le départ, qu'elle ne trouvait aucun appui dans le droit des brevets. Mais dès lors qu'il ne peut plus s'agir que d'une obligation purement contractuelle, il faudra analyser chaque cas d'espèce à la lumière de l'article 85 et décider si, bien que nulle dans son principe, elle ne pourrait pas être exemptée après examen de la nature du brevet et du marché, de la situation de concurrence virtuelle entre breveté et licencié, de leurs réelles intentions et de l'intérêt des consommateurs.²⁴ En définitive — et dans l'attente d'un arrêt de la Cour — la solution passe une fois de plus par l'application souple de l'article 85, parag. 3.²⁵

3. Les prix imposés

La Communication du 24 décembre 1962 est muette sur la question des prix imposés.

On sait, en revanche, que, d'une manière générale, il est admis que le breveté ait un intérêt légitime à la fixation du prix, puisque le montant de sa redevance en dépend.²⁶

Ainsi que le fait valoir très justement Johannes, « le concédant dispose essentiellement de la redevance pour s'opposer à ce que le licencié le distance sur le plan de la concurrence ».²⁷ Il s'agit donc de rechercher si le breveté a une autre possibilité de déterminer le prix, car si le licencié est économiquement puissant, il peut pratiquer la vente systématique au-dessous du prix de revient.²⁸

En définitive, la fixation des prix sera un moyen d'assurer une protection relative au titulaire du droit. Cette protection relative peut être assurée (nous disons, renforcée) par une restriction territoriale et c'est du reste la raison pour laquelle la question des prix imposés a été examinée surtout en relation avec l'interdiction d'exporter.

Examinant l'interdépendance entre licence territoriale et imposition d'un prix, Johannes exprime l'avis qu'il est opposé à la licence territoriale dans le cadre de l'article 36 « parce qu'elle perturbe plus la libre circulation des marchandises dans la Communauté que l'imposition d'un prix pour des produits qui peuvent déjà circuler librement dans toute la Communauté au stade du fabricant ». Et après avoir dénoncé l'effet particulièrement restrictif de la licence territoriale qui conférerait — sans raison valable — une protection

²³ G. BONET, *op. cit.*, p. 245.

²⁴ S. LADAS, « Exclusive Territorial Licences under Parallel Patents », *IIC*, 1972, p. 343.

²⁵ B. SCHWAB, *op. cit.*, p. 53.

²⁶ Voir *supra*, p. 113.

²⁷ H. JOHANNES, *op. cit.*, p. 573.

²⁸ *Idem*.

relative à chacun des licenciés (dans le cas où il y en aurait plusieurs), alors qu'il ne s'agit que d'accorder une protection relative au concédant, Johannes conclut que : « S'il est certain que, du point de vue de la concurrence pure et parfaite, admettre la faculté d'imposer un prix représente une concession, celle-ci est toujours moindre que celle que représente le maintien d'une frontière à l'intérieur de la Communauté. »²⁹

Johannes précise bien qu'il ne s'agit que de déterminer le prix « départ usine » du licencié, mais non les prix aux stades suivants du commerce, « en tout cas, cela ne serait pas couvert par l'existence du droit de protection et constituerait une restriction de la concurrence au sens de l'article 85, parag. 1 ». ³⁰

Pour justifier son avis que la faculté de fixer des prix imposés fait partie de l'existence du brevet, Johannes se livre à une comparaison entre les droits du concédant de licence vis-à-vis du licencié et ceux du fabricant d'articles de marque vis-à-vis de son concessionnaire exclusif. Si l'on n'admet pas de différence entre brevet et marque, les prix imposés et l'exclusivité territoriale sont des restrictions visées par l'article 85, parag. 1, ne pouvant être autorisées que si les conditions de l'article 85, parag. 3, sont remplies. Or, « cette solution équivaut à nier le caractère du brevet en tant que statut légal, expressément reconnu par la première phrase de l'article 36 ; il est donc nécessaire que la limitation imposée au preneur de licence de brevet soit d'un degré plus forte que celle qui est imposée au concessionnaire exclusif : l'existence du brevet fait qu'il est nécessaire de payer à son titulaire un prix plus élevé que celui que peut demander un fabricant ordinaire. Si l'on admet, et c'est notre thèse, (dit Johannes) qu'en raison du principe supérieur de l'unité du Marché Commun découlant de l'interdiction des restrictions déguisées au commerce entre les Etats membres, édictée à l'article 36, deuxième phrase, le prix à acquitter pour cela ne saurait être le cloisonnement du marché, c'est-à-dire la licence exclusive, la seule « monnaie » commercialement en usage pour l'acquitter ne peut être que la faculté pour le concédant d'imposer des prix. »³¹

Il ressort de ce qui précède que l'imposition des prix reste admissible comme un moyen de protection du breveté contre une concurrence effrénée de son (ses) licencié(s).

Faut-il en conclure qu'elle ne serait pas justifiée au cas où le concédant n'exploite pas lui-même et s'en remet exclusivement à un ou plusieurs licenciés du soin de tirer parti de son invention ? Le droit d'imposer des prix fait-il partie de l'existence du brevet ou constitue-t-il une restriction de la concurrence ?

Dans la mesure où le droit d'exiger une redevance s'appuie sans conteste sur le droit de brevet, nous serions tentés de dire que fixer le taux d'une redevance n'est qu'une manière indirecte de fixer le prix de vente, puisque — sauf dans le cas de licenciés économiquement si puissants qu'ils peuvent pratiquer une diversification permettant d'inclure les redevances dans un calcul global du prix de revient — le licencié sera obligé de vendre à un

²⁹ H. JOHANNES, *op. cit.*, p. 577.

³⁰ *Idem*, p. 576, n. 2.

³¹ H. JOHANNES, *op. cit.*, p. 575, n. 2.

prix X qui, après déduction de la redevance, lui laisse encore un profit. Ceci est d'autant plus vrai que, notamment en cas de licence exclusive, le breveté exige une redevance annuelle minimum quel que soit le volume des ventes : c'est son moyen de se protéger aussi contre des licenciés qui ne vendront pas moins cher, mais ne vendront pas du tout afin de stériliser l'invention et favoriser ainsi des intérêts qu'ils détiennent dans l'exploitation d'autres brevets.

Mais cela ne signifie pas encore que si l'on peut parfaitement reconnaître le droit à la fixation d'un prix dans certaines circonstances, on doive l'admettre en toute circonstance. Assurer le breveté contre le « dumping » possible de son licencié est une chose, lui permettre de réaliser des marges bénéficiaires outrancières en est une autre.

Il nous semble donc que plutôt que le principe des prix imposés, qui n'est pas discuté en matière de brevet, c'est plutôt les marges bénéficiaires qu'ils permettent qui pourront, dans certains cas, être restrictives de concurrence et être visées par l'article 85, parag. 1.

On sait que les importations parallèles ne sont intéressantes qu'en raison de la différence qui existe entre les prix pratiqués dans le pays d'exportation (prix plus bas) et le pays d'importation où le concédant, ou son licencié, pratiquent des prix plus élevés.

C'est surtout l'arrêt *Deutsche-Grammophon* qui fournit une réponse intéressante :

« Si l'écart entre le prix imposé et le produit réimporté d'un autre Etat membre ne révèle pas nécessairement un abus de position dominante, il peut cependant, en raison de son importance et en l'absence de justifications objectives, constituer un indice déterminant dudit abus. »³²

C'est donc sous l'angle de l'article 86 qu'a été analysée la différence de prix, car elle pouvait être révélatrice d'un abus de position dominante. Il ne suffit pas, en effet, de vouloir imposer un prix ; il faut encore pouvoir assurer qu'il sera respecté et cela n'est possible que si l'on détient une place prépondérante sur un marché. En effet, comme le précisait la Cour, dans ce même arrêt :

« Un fabricant de supports de son, titulaire d'un droit exclusif de distribution découlant d'une législation nationale, ne jouit pas d'une position dominante au sens de l'article 86 du Traité de seul fait *qu'il exerce ce droit*.³³ Il en est autrement lorsque, vu les circonstances de l'espèce, il peut faire obstacle à une concurrence effective sur une partie importante du marché à prendre en considération. »

Dans l'arrêt *CENTRAFARM c. STERLING DRUG*,³⁴ il s'agissait de médicaments. Nous rappellerons qu'en Angleterre, les pouvoirs publics im-

³² Affaire *Deutsche-Grammophon* précitée. Dans le même sens, *SIRENA* (précitée), bien que l'on ne puisse pas parler de prix imposés, s'agissant de produits n'émanant pas du même titulaire et n'ayant pas la même origine.

³³ C'est nous qui le soulignons.

³⁴ Précité.

posent des prix extrêmement réduits pour les médicaments. D'où l'intérêt pour les importateurs parallèles à se les procurer en Angleterre et à les écouler dans les autres Etats membres de la Communauté.

Sterling Drug pouvait-elle faire valoir la différence de prix entre l'Angleterre et les autres pays pour s'opposer à la libre circulation des médicaments en question ? La Cour répondit :

« Il est sans importance qu'il existe, entre l'Etat membre d'exportation et celui d'importation, des différences de prix résultant de mesures prises par les pouvoirs publics dans l'Etat d'exportation en vue de contrôler le prix du produit. »

Que conclure ?

1. En matière de libre circulation, le concédant — qui reste libre de fixer les prix auxquels seront mis en vente par le licencié les produits fabriqués sous licence — ne pourra pas s'en prévaloir pour faire échec à la libre circulation dans le Marché Commun des mêmes produits, mis en circulation dans un autre Etat membre, à un prix inférieur par suite d'une décision des pouvoirs publics.

2. En matière d'ententes, les prix imposés pourront être visés par l'article 85, parag. 1, lorsqu'ils traduisent une décision prise par le breveté et le licencié à l'effet de restreindre la concurrence dans le Marché Commun.

3. Les prix élevés pratiqués par le titulaire d'un brevet pourront constituer l'indice d'un abus de position dominante lorsque ledit titulaire peut contrôler directement ou indirectement les débouchés et maintenir artificiellement un niveau de prix élevé et tomber de ce fait sous le coup de l'article 86.

1.4. *La clause relative à la durée du contrat de licence*

C'est dans sa décision AOIP-Beyrard³⁵ que la Commission a eu l'occasion de se prononcer contre les clauses prévoyant qu'un accord est conclu pour la durée du brevet le plus récent, de base ou de perfectionnement, actuel ou à venir :

« Une telle clause permet au donneur de licence de prolonger unilatéralement et indéfiniment la durée du contrat de licence ; elle a des effets restrictifs de concurrence, au moins lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, elle se combine avec d'autres restrictions de concurrence (exclusivité, interdiction d'exporter, clause de non-contestation, clause de non-concurrence, paiement de redevances même en cas de non-utilisation du brevet) c'est-à-dire lorsqu'il est stipulé, à la charge du licencié, en même temps que d'autres clauses restrictives, que le contrat de licence aura une durée plus longue que celle du brevet le plus récent existant à la date de conclusion du contrat. Les parties sont libre de convenir par des accords ultérieurs, soit par un nouveau contrat, soit par un avenant et sa modification, de différer le terme du contrat...

³⁵ Précitée, parag. II.4.d.

» Par contre une prolongation unilatérale de la durée d'un contrat de licence n'est pas admissible. »

Si nous sommes d'accord avec le principe énoncé par la Commission, à savoir qu'un contrat de licence ne saurait être prolongé indéfiniment par des artifices au moyen desquels le breveté réussirait à percevoir des redevances pour une invention tombée depuis longtemps dans le domaine public, nous pensons en revanche qu'il y a lieu de tempérer l'interdit frappant de telles clauses.

En effet, comme l'observe le Prof. Bonet, pour admettre qu'un concédant puisse prolonger « unilatéralement et indéfiniment » un contrat de licence, il faudrait considérer que ses facultés d'invention sont elles-mêmes sans limites... ce qui est improbable.³⁶ En pratique, le licencié est très intéressé à obtenir du breveté tous les perfectionnements possibles et nous avons vu que leur communication figure au nombre des obligations à la charge du donneur de licence. Dire que la durée du contrat sera prolongée de celle de tout brevet présent ou futur implique justement qu'il y aura brevet, donc invention brevetable — et non simple perfectionnement d'importance peut-être mineure, car comment alors calculer le délai de prolongation ? Si donc les perfectionnements sont réels et économiquement intéressants, le licencié ne pourra que s'en féliciter. Si, en revanche, il n'en est rien, le licencié aura toujours la faculté de contester la validité des brevets et de mettre un terme à ses obligations.

Nous pensons donc que les clauses prévoyant que la durée du contrat sera prolongée automatiquement de celle de tout nouveau brevet couvrant l'objet de la licence et qui pourra être déposé après l'entrée en vigueur du contrat ne préjuge pas nécessairement et toujours de l'intention dolosive du breveté de lier indéfiniment le licencié à son seul et unique profit.

Il suit qu'à notre avis, l'affirmation de la Commission concernant l'illégalité de telles clauses mériterait d'être nuancée.³⁷

1.5. *La clause relative aux redevances*

La Commission s'est prononcée dans deux affaires³⁸ contre le paiement de redevances après l'expiration du brevet, de même que contre la clause obligeant à payer des redevances pour des brevets non exploités.

Rappelons que dans l'affaire AOIP-Beyrard, AOIP (licenciée) a signifié le 27 mai 1971 à Beyrard sa décision de cesser de lui verser toute redevance à compter du 7 août 1971, date à laquelle est venu à expiration le brevet français du 7 août 1951 relatif à un appareil à résistance liquide. Or à ce brevet étaient venus s'ajouter entre 1951 et 1969 six brevets de perfectionnement.

Le contrat prévoyant que sa durée serait prolongée de celle du brevet le plus récent, Beyrard contesta la validité de la résiliation.

³⁶ G. BONET, *op. cit.*, p. 244.

³⁷ Dans le même sens, J.J. BURST, « Droit de la concurrence et contenu du contrat de licence du brevet d'invention », *CBI Informations*, 1976, No 14, p. 34.

³⁸ Henkel-Colgate du 23.12.1971, JOCE No L 14 du 18.1.1972. AOIP-Beyrard précitée.

La Commission déclarait d'abord à propos de l'article 7 du contrat complété par un avenant du 31 décembre 1953 :

« L'obligation de payer des redevances après l'expiration du brevet le plus récent à la date de conclusion du contrat constitue, en l'espèce, une infraction à l'article 85 parce que le contrat n'autorise pas la licenciée à mettre fin au contrat. Le maintien d'une telle obligation pour des produits ou des procédés qui sont fabriqués ou exploités selon un brevet échu *ou pour lesquels un brevet obtenu après la conclusion du contrat n'est pas utilisé*, a pour effet de grever les coûts de fabrication sans justification économique et, par conséquent, d'affaiblir la position concurrentielle de la licenciée. »

Elle ajoutait néanmoins :

« La question de savoir si les brevets concédés et en vigueur après le 7 août 1971 sont exploités par la licenciée fait l'objet d'un litige devant les tribunaux français ; il n'est point nécessaire que la Commission se prononce sur ce point. »

Ce qui ne l'empêchait pas de poursuivre :

« Au cas où ces tribunaux constatent que la licenciée a exploité ces brevets après le 7 août 1951, elle est tenue de payer la redevance convenue jusqu'à la date d'expiration (29 janvier 1973) du brevet qui était le plus récent au jour de l'avenant. Si ces tribunaux constatent que la licenciée a exploité ces brevets après le 29 janvier 1973, la présente décision de la Commission n'empêche pas ces tribunaux de reconnaître selon le droit national le droit à une redevance correspondant à la valeur économique de ces brevets établie par comparaison avec celle des brevets existant à la date de conclusion du contrat. »

Si l'on ne peut que se ranger à l'avis de la Commission dans le cas de brevet(s) venu(s) à expiration, la solution est beaucoup plus douteuse pour des brevets obtenus après la conclusion du contrat, mais demeurant inexploités.

En effet, le licencié peut ne pas exploiter un brevet pour ne pas avoir à payer de redevances.

Pour le Prof. Bonet, à supposer qu'une clause expresse obligeant le licencié à exploiter ait été prévue au contrat, on ne saurait en nier les effets sans permettre du même coup au licencié de geler l'invention, ce qui gênerait indûment les facultés concurrentielles du breveté, à l'encontre précisément des dispositions de l'art. 85.1.³⁹

L'article 9, parag. 3, du contrat AOIP-Beyrard obligeait, en outre, la licenciée à payer des redevances lorsqu'elle fabriquait les produits visés au

³⁹ G. BONET, *op. cit.*, p. 243.

contrat sans utiliser les brevets du donneur de licence, soit sur la base de ses propres développements, soit sur celle d'une licence de tiers.

Pour la Commission,

« cette clause a un effet restrictif de concurrence, d'une part, parce qu'elle renforce économiquement la clause de non-concurrence prévue à l'article 9, parag. 1 ; l'obligation pour la licenciée de payer des redevances sur ses propres développements ou pour l'exploitation de licences concédées par des tiers la dissuade de faire ses propres recherches ou d'utiliser les découvertes, éventuellement meilleures sur le plan technique, d'autres donneurs de licence.

» D'autre part, cette clause est restrictive de concurrence parce qu'elle prévoit le paiement de redevances au donneur de licence sans que les brevets de ces derniers soient exploités. Ceci, tout comme l'obligation de payer des redevances après l'échéance d'un brevet, est également incompatible avec l'art. 85.1. »

Ainsi donc, la Commission frappe d'un même interdit les redevances payées sans cause (brevet échu) et les redevances dues au titre de brevets qui, bien qu'en vigueur, sont inexploités, sans que l'on sache très bien pourquoi.

Il nous semble que cette position appelle les observations suivantes :

On a souvent vu des brevetés recourir à ce qu'il est convenu de désigner par « package licensing » : une série de brevets est donnée en licence dans le seul but d'obtenir une redevance beaucoup plus élevée sur le(s) brevet(s) — qui seul(s) intéresse(nt) le licencié. Celui-ci sait parfaitement qu'il n'obtiendra une licence que s'il accepte de payer le prix fort. De son côté, le breveté, pour légitimer son abus de droit, rédige son contrat comme si la redevance est due pour toute une série de brevets : d'abusif, son taux devient ainsi raisonnable.

Ce type de pratique est certes condamnable — mais qu'on n'en tire pas argument pour stigmatiser similairement des contrats réguliers — entre partenaires conscients qui ont apprécié les avantages et les inconvénients inhérents à tout engagement contractuel normal.

Pour les raisons précédemment mentionnées, l'obligation d'exploiter — et par conséquent d'acquitter la redevance convenue — lie le licencié tant et aussi longtemps que les brevets sont en vigueur.

La Commission l'a d'ailleurs partiellement admis puisqu'elle dit que sa décision n'empêchait pas les tribunaux de reconnaître le droit à une redevance — pour autant, il est vrai, que les brevets aient été exploités. Or, c'est cette condition qui, comme déjà dit, n'est pas acceptable.

Comme le dit le Prof. Bonet, « même en droit communautaire, des considérations d'ordre économique ne peuvent l'emporter sur les impératifs juridiques au point de dispenser purement et simplement de ses obligations, sous prétexte qu'elles gênent son dynamisme commercial et technique, l'une des parties à un contrat tout à fait conforme au droit interne aussi bien que communautaire. Ici la concession de licence par un breveté était évidemment licite, le paiement de redevances allait donc de soi pendant la période de

protection du brevet, même en cas d'inexploitation : si l'on veut, il est possible de considérer le droit de percevoir une redevance dans l'hypothèse d'une concession de licence comme inhérent au droit du breveté. »⁴⁰

La redevance est certes un des éléments essentiels du contrat de licence. Nous savons que si l'accord ne s'est pas fait sur ce point, le contrat n'est pas conclu. Il reste à examiner si la redevance exigée correspond à l'avantage effectivement concédé au licencié.

Ainsi que l'a fait valoir Beier, le problème est en fait celui de déterminer si le montant de la redevance constitue une restriction en lui-même.⁴¹

On doit donc reconnaître au licencié un droit à la re-négociation de ce taux si celui prévu initialement ne correspond plus aux conditions prévalant sur le marché. Si les conditions objectives sont telles qu'elles justifient une réduction — voire une suppression de la redevance pour des brevets inexploités (pour d'autres raisons que l'intérêt égoïste du licencié), le contrat pourra toujours être résilié pour justes motifs, faute d'accord entre les parties. Mais il ne faudrait pas en arriver à mettre systématiquement en doute la légitimité des prétentions du breveté.

Si le licencié choisit la voie de la résiliation, il doit savoir aussi que toute exploitation ultérieure des brevets du donneur de licence lui est interdite.

Dans le cas d'AOIP, nous ignorons si ses propres développements (dont la Commission semble oublier qu'ils n'ont dû trouver pour une large partie appui que dans l'invention donnée en licence) ne tombaient pas sous le coup des brevets de perfectionnement « inexploités » et encore en vigueur de Beyrard. Ce n'est que dans cette hypothèse que l'ex-licencié ne se muera pas en contrefacteur après la résiliation du contrat.

1.6. *La clause de non-concurrence*

C'est encore dans AOIP-Beyrard que la Commission a stigmatisé la clause de non-concurrence déclarant qu'elle « ne relève pas de l'existence du brevet, mais constitue une restriction de concurrence au sens de l'art. 85.1. ».

S'il est incontestable que la clause de non-concurrence ne trouve pas d'appui en droit de brevet, il nous semble qu'il est des circonstances qui commandent que le licencié ne s'intéresse qu'à l'exploitation du ou des brevets donnés en licence. On sait que le brevet s'accompagne souvent de tout un support technique qui n'est pas breveté et, comme déjà dit, le breveté peut avoir un intérêt légitime à s'assurer que de telles informations secrètes ne tomberont pas aux mains de ses concurrents.⁴²

Dans l'affaire Henkel-Colgate (précitée) du reste, la Commission elle-même a fait bénéficier la clause de non-concurrence de l'exemption prévue par l'art. 85.3. : la convention entre Henkel et Colgate qui avait pour objet la recherche en commun empêchait chacune des parties de distancer l'autre. En dépit de la restriction de concurrence évidente, la Commission admit que les recherches poursuivies en commun étaient de nature à promouvoir le progrès technique et économique.

⁴⁰ G. BONET, *op. cit.*, p. 244.

⁴¹ F.K. BEIER, *op. cit.*, IIC, 1972, p. 16, No 46.

⁴² FRANCESCHELLI, PLAISANT, LASSIER, *op. cit.*, p. 150, No 359. F.K. BEIER, « Patent License Agreements », IIC, Vol. 3, 1972, p. 29.

Une fois de plus, la solution doit donc être recherchée dans une application possible du paragraphe 3 de l'article 85.

1.7. *La clause imposant au licencié de communiquer ses perfectionnements au breveté (ou « grant-back ») :*

Dans la communication du 24 décembre 1962, l'obligation de communiquer les perfectionnements au breveté est couverte par le contenu du droit de brevet, à la condition toutefois qu'une telle obligation soit non exclusive et que le concédant ait contracté des engagements analogues.⁴³

Johannes fait toutefois observer que les licences réciproques sont exclues du bénéfice de ce régime, car dans ce cas, pareille obligation équivaut à une renonciation mutuelle à s'assurer un avantage concurrentiel par ses propres efforts techniques. Il y voit là une des violations les plus graves de l'article 85 dans le monde actuel des ententes, laissant ainsi présumer qu'elles ne sauraient même pas bénéficier de l'art. 85.3.

Les décisions de la Commission n'ayant pas encore porté sur des licences réciproques au vrai sens du terme, nous nous permettons de laisser cette question ouverte.

C'est dans la décision Raymond Nagoya⁴⁴ que la Commission s'est prononcée pour la première fois contre la clause imposant au licencié l'obligation de transférer au breveté la propriété de tout perfectionnement qu'il pourrait apporter au procédé ou au produit faisant l'objet de la licence.

Dans Davidson-Rubber,⁴⁵ la Commission avait déclaré que l'obligation de chaque licencié d'accorder des licences sur d'éventuelles améliorations à Davidson et à ses autres licenciés n'était pas soumise à l'art. 85.1. parce que l'obligation n'avait pas un caractère exclusif et que chaque licencié conservait le droit de transmettre l'expérience acquise à des tiers tout en ayant accès à tout le savoir technique présent et futur de Davidson.⁴⁶

Dans l'affaire Kabelmetal-Luchaire,⁴⁷ le licencié Luchaire s'était engagé à concéder à Kabelmetal — et par l'entremise de celle-ci — à tout autre licencié éventuel, des licences *non-exclusives* relatives à d'éventuelles améliorations aux techniques licenciées qu'elle aurait elle-même apportées ainsi qu'à ne concéder de licence à aucune entreprise concurrente du breveté.

Pour la Commission, « cette obligation restreint en principe la liberté de Luchaire dans l'exploitation contractuelle de ses perfectionnements ; que, en effet, si elle reste en principe libre de concéder des licences de perfectionnement à des tiers qui n'ont pas normalement accès aux procédés de base de Kabelmetal, elle perd toutefois la possibilité de refuser l'octroi de telles licences à d'éventuelles entreprises concurrentes exploitant les mêmes procédés et de ce fait directement intéressées à tout perfectionnement éventuel ;

⁴³ Pour une critique de la Communication à ce propos, voir H. JOHANNES, *op. cit.*, p. 565.

⁴⁴ Précitée.

⁴⁵ Précitée : la décision couvrait un faisceau de contrats conclus entre Davidson Rubber et cinq licenciés, dont deux en France, deux en Italie et un en Allemagne.

⁴⁶ Tiré de IIC, 1972, No 4, p. 528 ss (531).

⁴⁷ Précitée.

que l'obligation imposée à Luchaire de permettre la concession de licences à ces concurrents, en renonçant à leur égard à tout avantage concurrentiel découlant desdits perfectionnements est de nature à décourager les efforts que cette société serait normalement amenée à déployer en vue d'acquérir un tel avantage ; qu'un tel effet peut notamment — dans une structure oligopolistique — être restrictif de concurrence... »

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'agit là d'une clause inhabituelle. En effet, en règle générale, un breveté interdira à son licencié d'accorder — directement ou indirectement — une licence à des entreprises concurrentes de la sienne.

Il est certain qu'une clause imposant au licencié l'obligation de transférer la propriété d'une amélioration au breveté est abusive : il nous semble, toutefois, qu'en condamnant la clause obligeant le licencié à accorder des licences à des tiers (pouvant, à la limite, être des concurrents), la Commission ne tient pas assez compte du fait que ces concurrents sont en premier lieu ceux du breveté et, d'autre part, que les améliorations du licencié n'auraient pas toujours été possibles sans la mise à disposition de tout le capital d'expérience du breveté. Il est non moins évident que lorsqu'il lui interdit d'accorder des licences à ses concurrents, le breveté supprime les principaux partenaires potentiels — pour ne pas dire les seuls — de son licencié. C'est là tout le délicat problème qui consiste à trouver un équilibre entre les intérêts légitimes du breveté et ceux, non moins légitimes, du licencié.

Burst est d'avis que « l'interdiction est en fait très limitée. Il ne sert à rien, lorsqu'il s'agit de véritables perfectionnements, d'empêcher le licencié d'en donner licence à des tiers. L'invention de perfectionnement ne peut, en effet, être exploitée que par ceux qui sont autorisés à exploiter le brevet de base qui, par hypothèse, est la propriété du concédant ». ⁴⁸

Qu'entend-il par « véritables perfectionnements » ? Uniquement ceux ne pouvant faire que l'objet d'un brevet dépendant ? Qu'en est-il des perfectionnements insusceptibles de protection ?

Nous pensons qu'il ne faut pas exagérer la portée pratique de l'interdiction. En effet, le plus souvent, la clause relative aux perfectionnements reste une clause de style. Ainsi, nous savons par la décision de la Commission elle-même que « d'après l'ensemble de son savoir-faire et de ses brevets, Kabelmetal détient la connaissance des techniques d'extension... et que Luchaire tire directement avantage des efforts de développement de Kabelmetal en faisant recours à celle-ci chaque fois qu'elle se trouve confrontée avec des problèmes particuliers de fabrication de nouvelles pièces et de nouveaux outillages nécessitant de nouveaux investissements ».

Rappelons que lorsque la Commission a rendu sa décision, le 18 juillet 1976, le contrat — notifié le 2 février 1963 — mais conclu le 19 juin 1958, était en vigueur depuis 18 ans. Apparemment Luchaire continuait à faire fonds sur le capital d'expérience de Kabelmetal. Par ailleurs, il n'existait pas, à l'intérieur de la CEE tout au moins, d'autres licenciés que Luchaire pour les produits fabriqués d'après les techniques de Kabelmetal, ce qui fait que l'obligation de communiquer les améliorations à tout autre licencié éventuel était également restée une clause de style.

⁴⁸ J.J. BURST, *op. cit.*, CBI Information, 1976, No 14, p. 34.

C'est du reste pour cette raison que la Commission devait parvenir à la conclusion « que, toutefois, dans le marché en cause, compte tenu d'une part de l'absence à l'heure actuelle d'autres licenciés que Luchaire à l'intérieur du Marché Commun et, d'autre part, du peu de vraisemblance qu'il y a à ce que, dans le bref intervalle de temps qui sépare encore les parties de l'expiration du contrat,⁴⁹ de nouveaux licenciés puissent être choisis et valablement concurrencer Luchaire, l'obligation en cause ne saurait être considérée comme ayant des effets sensibles sur les conditions du marché dans la CEE ».

En conclusion, si la clause par laquelle un breveté tente de monopoliser à son profit toute amélioration mise au point par son licencié est une pratique susceptible d'affecter la concurrence aux termes de l'article 85, on ne peut en prononcer la nullité absolue d'emblée. Il faudra examiner chaque cas séparément, pour établir si la clause a des effets sensibles. Si la réponse est négative, l'art. 85.1. ne s'appliquera pas (Kabelmetal-Luchaire). Si la réponse est positive, il faudra encore examiner la possibilité d'une exemption en vertu de l'art. 85.3. Ce n'est qu'à défaut d'exemption possible que la clause sera tenue pour définitivement nulle.

I.8. La clause imposant au licencié le respect de certaines normes de fabrication et autorisant le breveté à en contrôler l'exécution (désignée plus brièvement par « Quality Control »)

En fait, ce type de clause est souvent le préalable auquel recourt le breveté pour imposer une obligation d'approvisionnement, alléguant que seuls des produits fournis par lui sont capables de faire obtenir la qualité désirée.

Considérée a priori comme exorbitant le droit du brevet, la clause a néanmoins été admise par la Commission lorsque des inspections de la qualité effectuées par le breveté sont indispensables à l'exploitation conforme des procédés et des produits licenciés.⁵⁰

I.9. La clause d'approvisionnement exclusif (Tie-in)

La clause par laquelle le breveté tente de monopoliser l'approvisionnement du licencié en tout ou en partie des composants nécessaires à la mise en œuvre de l'invention ne trouve pas appui dans le droit de brevet, dès lors que les composants ne font pas l'objet de brevets appartenant au donneur de licence. Il reste toutefois que dans certains cas, le breveté est seul à même de pouvoir fournir au licencié un matériel qui bien que ne jouissant pas de la protection conférée par un brevet est néanmoins indispensable à l'obtention du résultat.

C'est donc encore une fois par un examen du cas d'espèce et par une éventuelle application du 3^e paragraphe de l'article 85 que la solution sera trouvée.⁵¹

I.10. L'obligation de garder le secret sur le savoir-faire transmis par le breveté

Dans Burroughs-Delplanque et dans Kabelmetal-Luchaire,⁵² la Commis-

⁴⁹ 31 décembre 1977.

⁵⁰ Raymond Nagoya, précitée.

⁵¹ Voir aussi la Communication de la Commission du 24 décembre 1962.

⁵² Précitée.

sion a considéré que cette disposition n'est pas visée par l'art. 85.1. « pour le motif que l'essence du savoir-faire technique, qui est un ensemble de procédés industriels non protégés par les dispositions légales sur la propriété industrielle est le secret ; que le secret est une condition nécessaire pour que le propriétaire du savoir-faire technique le concède à d'autres entreprises pour son exploitation complète et qu'il est donc une condition préalable à toute commercialisation du savoir-faire technique, aussi longtemps que ce dernier n'est pas tombé dans le domaine public ».

Mais alors que dans Burroughs-Delplanque, la Commission avait admis la licéité de la clause interdisant à Delplanque d'utiliser le savoir-faire technique pendant une période de dix ans suivant la fin du contrat et ce sans aucune contrepartie, pour les raisons citées ci-dessus, dans Kabelmetal-Luchaire, elle a admis la licéité de l'obligation pour Luchaire de ne pas utiliser après la cessation du contrat les techniques secrètes reçues après une date déterminée pendant la durée du contrat *sinon contre paiement des redevances*, étant donné que cette obligation n'exclut pas l'utilisation du savoir-faire par le licencié après la cessation du contrat même si elle doit avoir lieu contre paiement d'une redevance.

Burst en déduit — a contrario — que n'est pas licite la clause interdisant au licencié d'utiliser le know-how « quand même il proposerait le paiement des redevances ». Et il conclut que si cette interprétation est correcte, la règle dégagée par la Commission est critiquable.⁵³

En effet, le détenteur du know-how peut ne vouloir en octroyer licence que pour une période déterminée. A en croire l'interprétation dégagée a contrario ci-dessus, il ne serait plus libre de limiter la licence dans le temps et le licencié aurait toujours le droit d'utiliser le savoir-faire dès lors qu'il paierait les redevances correspondantes.

Il nous semble qu'il faille nuancer l'affirmation de la Commission : tout dépendra de la valeur du savoir-faire associé au brevet. S'il est tel qu'il justifie le paiement de redevances, il peut donc faire l'objet d'un contrat de licence indépendant. Nier au détenteur du know-how la possibilité de mettre un terme à ce contrat équivaut à transformer automatiquement la licence en cession et nous ne pensons pas que la Commission ait voulu aller jusque-là. Elle ne le pourrait d'ailleurs pas sans commettre une grave erreur. Par conséquent, il est recommandé chaque fois que cela est possible, de dissocier les clauses relatives au brevet et celles relatives au know-how, si celui-ci est essentiel. On ne pourrait alors empêcher le détenteur du know-how d'inclure à côté de la clause de secret une clause d'interdiction de fabriquer s'il veut limiter le contrat de know-how dans le même temps. De même, les redevances dues au titre de ce know-how doivent pouvoir être stipulées séparément.⁵⁴

I.11. *L'interdiction faite au licencié d'accorder des sous-licences*

La Commission s'est prononcée une seule fois en matière de sous-licence, dans les deux décisions Burroughs-Delplanque et Burroughs-Geha Werke précitées : Rappelons qu'il s'agissait de licences exclusives de fabrication

⁵³ J.J. BURST, *op. cit.*, CBI Informations, 1976, p. 33.

⁵⁴ J.J. BURST est aussi de cet avis, *op. cit.*, *supra*, p. 39.

respectivement en France et en Allemagne. La clause d'interdiction de sous-licence était expresse pour Delplanque, implicite pour Geha.

La Commission a déclaré qu'une clause interdisant au licencié d'accorder des sous-licences ne constitue pas une restriction de la concurrence « étant donné que le titulaire d'un brevet est le seul à pouvoir permettre l'utilisation de son droit sur l'invention et que le secret du savoir-faire ne peut être garanti que si le propriétaire du savoir-faire a la possibilité de déterminer les personnes auxquelles le secret sera communiqué. »

De toutes les clauses que nous avons analysées jusqu'ici, c'est pour l'instant la seule qui semble avoir trouvé grâce aux yeux de la Commission et dont le caractère « inhérent au droit de brevet » soit affirmé par elle.

Mais il n'est peut-être pas inutile de rappeler que la licence exclusive n'est tolérée aux Etats-Unis que dans la mesure où le licencié est libre d'octroyer des sous-licences.⁵⁵ C'est, en quelque sorte, un tempérament apporté à l'exclusivité.

Dans la mesure où le droit cartellaire américain a profondément influencé la jurisprudence des autorités communautaires, on peut se demander si, appelée à se prononcer à nouveau, la Commission réaffirmerait que le breveté est le seul à pouvoir permettre l'utilisation de son droit sur l'invention. La réponse dépend du point de savoir si un tel octroi fait partie de l'existence ou de l'exercice. Puisque désormais la licence exclusive devient suspecte, pourquoi l'interdiction de concéder des sous-licences ne le serait-elle pas ? Car enfin, le droit d'interdire des sous-licences ne fait-il pas partie de l'exercice du droit de brevet ? Et cet exercice n'est-il pas désormais suspect ?

Section II — Les restrictions à la charge du breveté

II.1. La clause d'exclusivité

L'article 36 du Traité CEE réservant les droits de propriété intellectuelle, le doute a longtemps régné sur le point de savoir si, et le cas échéant, dans quelle mesure, les contrats de licence exclusive de brevets pourraient tomber sous le coup de l'article 85, parag. 1.⁵⁶

La Commission s'est prononcée dans sept décisions, soit Burroughs-Delplanque, Burroughs-Geha Werke, Davidson-Rubber, Raymond-Nagoya, Kabelmetal-Luchaire, Bronbemaling-Heidemaatschppij et AOIP-Beyrard.

Dans sa communication du 24 décembre 1962, point E 2, la Commission avait admis la validité de l'engagement du concédant de n'autoriser personne d'autre que le licencié à exploiter l'invention, comme aussi de ne pas l'exploiter lui-même.⁵⁷

1. Burroughs-Delplanque⁵⁸

Cette première décision a été rendue à propos d'un contrat auquel était partie la société suisse BURROUGHS A.G. de Coire, qui donnait licence de

⁵⁵ B.I. CAWTHRA, « Patent License Agreements in the EC — Two new decisions of the Commission », *IIC*, 1976, p. 418 ss (421).

⁵⁶ W. ALEXANDER, « La licence exclusive et les règles de la concurrence dans la CEE », *Cahiers de droit européen*, 1973, t. I, p. 3 ss.

⁵⁷ Pour H. JOHANNES, *op. cit.*, p. 561, cela tient en partie à l'application de la théorie des droits inhérents, qu'il qualifie d'erronée.

⁵⁸ Décision 72-25 du 22 décembre 1971, JOCE No L 13/50 du 17 janvier 1972.

brevet pour la fabrication de certains papiers carbone à la société française DELPLANQUE. Conclu le 16 février 1959, le contrat était cédé par BURROUGHS-SUISSE à BURROUGHS-USA le 31 octobre 1962 et faisait l'objet d'une demande d'attestation négative.⁵⁹

La licence était exclusive pour la France et non exclusive pour les autres Etats membres du Marché Commun, la Grande-Bretagne (qui n'en faisait pas encore partie) et les pays d'Afrique.

Burroughs A.G. Coire avait également conclu un contrat avec Geha Werke (Allemagne Fédérale) le 12 novembre 1958, cédé comme le précédent à la Burroughs Corporation et dont la teneur était la même.

La Commission, après avoir rappelé les conditions d'application de l'art. 85.1., observait que si le breveté « s'oblige à limiter l'exploitation de son invention à une seule entreprise dans un territoire et confère à cette seule entreprise le droit d'exploiter cette invention et d'exclure d'autres entreprises de son utilisation, il perd la faculté de contracter avec d'autres demandeurs de licence. Dans certains cas, ce caractère exclusif d'une licence de fabrication peut être restrictif de concurrence et visé par l'interdiction prévue à l'art. 85.1.⁶⁰

La Commission a examiné ensuite la situation de concurrence à l'intérieur du Marché Commun. Elle est parvenue à la conclusion que Delplanque ne détenait qu'une petite part sur le marché du papier carbone en France et qu'en outre il était en concurrence avec Burroughs et ses autres licenciés dans tous les Etats membres où il ne détenait qu'une licence non exclusive. La même solution a été appliquée pour les mêmes motifs au contrat Burroughs-Geha Werke.

2. Raymond-Nagoya⁶¹

Raymond, société française, avait concédé à Nagoya, entreprise japonaise, le droit exclusif de fabriquer au Japon des pièces en plastique destinées à divers usages dans la fabrication de véhicules automobiles. Les procédés de Raymond étaient protégés par 35 brevets ou modèles d'utilité déposés en Allemagne, en nombre réduit en France et pas du tout dans les autres pays du Marché Commun. En revanche, ils étaient tous protégés au Japon.

Le contrat avait été soumis à la Commission en vue de l'obtention d'une attestation négative.⁶²

Reprenant presque mot pour mot son commentaire à propos de l'exclusivité (Burroughs-Delplanque, *supra*), la Commission répétait que dans certains cas l'octroi d'une licence exclusive pour l'exploitation d'un brevet dans un territoire donné peut constituer une restriction de la concurrence au sens de l'art. 85.1. (cons. 9 b).⁶³

⁵⁹ Notification publiée dans JOCE, No C 99 du 9.10.1971. Voir aussi Burroughs-Geha Werke, décision 72-26 du même jour, soit 22.12.1971, publiée dans JOCE, No L 13/53 du 12.1.1972.

⁶⁰ Traduit de *Common Market Law Reports*, 1972, Issue, No 4, p. D 70. C'est dans ces deux décisions que la Commission commença par s'écarter de la Communication du 24.12.1962, dans laquelle elle avait d'abord admis que l'art. 85.1 était inapplicable, étant donné que ces contrats ne sont pas susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres.

⁶¹ Décision du 23 juin 1972.

⁶² Notification publiée le 5.12.1970, JOCE, No C 144.

⁶³ *Common Market Law Reports*, 1972, Issue, No 3, p. D 48.

3. *Davidson-Rubber*⁶⁴

La décision de la Commission a été rendue le même jour que pour l'affaire Raymond-Nagoya (précitée).

Davidson-Rubber était le titulaire de deux brevets, l'un couvrant un procédé de fabrication d'objets rembourrés, notamment des accoudoirs et coussins pour sièges de véhicules automobiles, déposé en Allemagne, l'autre couvrant l'équipement nécessaire à la mise en œuvre du procédé, déposé en Allemagne, Italie et Hollande.

Davidson-Rubber avait conclu les contrats de licence de brevet et de know-how suivants :

1. le 5.6.1959 avec Gebr. Happich GmbH de Wuppertal (République Fédérale d'Allemagne),
2. le 14.12.1959 avec Gallino S.p.A., Turin (Italie),
3. le 28.12.1959 avec la Société Maglum S.A., Neuilly-sur-Seine (France), celle-ci ayant, à son tour, concédé une sous-licence le 14.12.1965 à la Compagnie Industrielle de Mécanismes de Puteaux (France),
4. le 1.1.1963 avec Stampaggio Resine Speciale S.p.A., Turin (Italie).

Il y avait enfin un contrat de know-how conclu entre les licenciés Gebr. Happisch/Maglum S.A. et Gebr. Happisch/Gallino S.p.A., respectivement les 21.3.1960 et 31.3.1960.

Les demandes d'attestation négative pour tous ces contrats ont été soumises à la Commission entre le 30 janvier 1963 et le 12 février 1971. L'essentiel des notifications a été publié dans JOCE, No C 99, du 9 octobre 1971.

La Commission a donc analysé le faisceau constitué par les divers contrats de licence de brevet et de know-how. Elle parvint à la conclusion qu'en raison de la part du marché que détenait Davidson-Rubber avec ses licenciés, les contrats en question avaient un effet restrictif de la concurrence qui était sensible. Elle développa les observations que nous avons citées à propos de la décision Burroughs-Delplanque et Raymond-Nagoya comme suit :

« Le droit exclusif conféré par Davidson-Rubber à chacun de ses licenciés dans un territoire déterminé du Marché Commun l'empêche de donner à des tiers, au moyen d'autres licences, la possibilité d'exploiter aussi ses brevets et son know-how dans ce territoire et, par conséquent, de procéder à des exportations de ce territoire vers d'autres parties du Marché Commun. Cette restriction devrait donc être considérée comme étant susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres puisqu'elle est de nature à mettre en danger directement ou indirectement la liberté de commerce entre Etats membres d'une manière contraire à la réalisation des objectifs d'un marché unique entre Etats. »⁶⁵

La Commission en concluait que « même en l'absence de toute interdiction

⁶⁴ Décision du 9.6.1972, *Common Market Law Reports*, 1972, Issue, No 3, p. D 52 ss.

⁶⁵ Traduit de *Common Market Law Reports*, cité p. D 60 considérant 39.

tion d'exporter », la licence exclusive est susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres. Par conséquent, les contrats en question étaient visés par l'article 85, parag. 1, du Traité. Elle devait, toutefois, accorder l'exemption en vertu de l'article 85, parag. 3, pour les raisons suivantes :

1. les conventions de licence et de know-how conclues par Davidson-Rubber contribuaient à promouvoir le progrès technique (c. 44 à 46) ;
2. les utilisateurs tiraient une part équitable du profit résultant du progrès économique et technique ;
3. l'exclusivité était indispensable à la réalisation de ce progrès technique et économique (c. 47) ;
4. les contrats visés n'étaient pas de nature à éliminer la concurrence, en raison de l'existence de produits de remplacement (c. 48) ;
5. les licenciés de Davidson-Rubber étaient libres de vendre leurs produits hors des territoires pour lesquels ils avaient obtenu une licence.

4. *Kabelmetal-Luchaire*⁶⁶

Aux termes du contrat, LUCHAIRE avait :

- a) le droit exclusif de fabrication en France et de vente en Espagne et au Portugal,
- b) le droit non-exclusif de vendre dans tous les Etats membres de la Communauté.

LUCHAIRE s'engageait à ne pas vendre ailleurs.

L'objet du contrat de licence était l'exploitation de techniques d'extrusion à froid développées en vue de l'application à des pièces en acier. Ces techniques étaient pour partie brevetées.

Après avoir rappelé qu'en concédant une licence exclusive, le breveté perdait la faculté de concéder d'autres licences, ce qui pouvait avoir un effet restrictif de concurrence (voir *supra* les 3 premières décisions), la Commission constatait que LUCHAIRE détenait « une part du marché à l'intérieur du Marché Commun qui est d'autant plus considérable que le restant des pièces extrudées n'est qu'en partie fabriqué par des entreprises concurrentes, les utilisateurs fabriquant eux-mêmes de telles pièces pour leurs propres besoins et que, de son côté, KABELMETAL atteint en Allemagne un chiffre d'affaires important ; que dans ces conditions l'exclusivité de fabrication conférée par KABELMETAL au licencié a pour conséquence la restriction de la liberté de KABELMETAL, que la position des tiers, notamment de nombreuses entreprises au secteur métallurgique, ayant leur siège en France, et qui désireraient appliquer les techniques en question, se trouve modifiée de façon sensible puisqu'ils sont empêchés d'exploiter ces techniques à l'intérieur du Marché Commun. »

La Commission devait répéter tous les arguments développés dans Davidson-Rubber et conclure que l'exclusivité concédée à LUCHAIRE avait pour effet de restreindre le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché

⁶⁶ Décision du 18.7.1975, JOCE, No L 222/34 du 22.8.1975.

Commun. L'accord entraînait donc dans le champ d'application de l'article 85, parag. 1. Mais, tout comme dans la décision Davidson-Rubber, elle admettait que l'obligation d'exclusivité imposée à KABELMETAL contribuait à promouvoir le progrès technique et économique, que les utilisateurs tiraient une part équitable du profit résultant du progrès économique et technique, que l'exclusivité concédée à LUCHAIRE pouvait être considérée comme indispensable pour atteindre ledit progrès, qu'il existait des techniques de remplacement et que KABELMETAL n'était pas limité dans sa liberté de vendre les produits concernés à l'intérieur du Marché Commun en dehors du territoire pour lequel il avait obtenu le droit exclusif de fabriquer (c. 9 à 13).

L'exemption était donc accordée vu que les conditions d'une décision d'application de l'article 85, parag. 3, étaient réunies.

5. *Brombemaling c. Heidemaatschappij*⁶⁷

Heidemaatschappij Beheer N.V. déposa en 1965 et en 1967 deux demandes de brevet ayant pour objet un procédé de drainage. Ces demandes firent l'objet d'oppositions émanant de quatre sociétés hollandaises, avec lesquelles Heidemaatschappij finit par conclure des contrats de licence non-exclusifs. En contrepartie, les quatre oppositions furent retirées et Heidemaatschappij s'engagea à ne concéder d'autres licences aux Pays-Bas à des tiers qu'avec l'approbation de la majorité des quatre licenciés en question.

Cette approbation fut refusée tout à tour à trois sociétés. Devant ce refus, la dernière des trois, Brombemaling, actionna Heidemaatschappij en demandant au Tribunal d'Arnhem d'entendre dire pour droit que, en refusant de concéder une licence à la requérante et en exerçant les droits de monopole que lui confère le brevet en accord avec ses licenciés pour écarter la requérante du marché néerlandais du drainage, la société Heidemaatschappij commettait une infraction aux articles 85 et, le cas échéant, 86 du Traité CEE.

C'est à la suite de cette action judiciaire que Heidemaatschappij notifia les contrats de licence en cause à la Commission le 6 août 1974.

L'examen « provisoire » de la situation devait permettre à la Commission de faire les constatations suivantes :

1. les contrats de licence conclus entre Heidemaatschappij et chacune des quatre entreprises licenciées sont des accords au sens de l'article 85, parag 1 ;
2. les décisions prises en commun le sont également ;
3. les accords ont pour objet et pour effet de restreindre le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché Commun, parce qu'ils empêchent Heidemaatschappij de concéder librement des licences de son brevet à des entreprises tierces aux Pays-Bas. Les effets de ces restrictions de concurrence sont sensibles, étant donné notamment que dans de nombreux cas les adjudicatrices de grands travaux prescrivent dans le cahier des charges des travaux à effectuer l'utilisation du procédé de drainage horizontal ou imposent le respect de conditions d'exécution telles que le recours audit procédé est pratiquement inévitable ;

⁶⁷ Décision du 25.2.1975, JOCE, No L 249/27 du 25.9.1975.

4. ces accords sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres étant donné qu'ils limitent aux Pays-Bas la capacité disponible pour le drainage horizontal, ce qui empêche également l'application du procédé au-delà des frontières. Le procédé exige des investissements coûteux et est dès lors principalement utilisé pour des travaux importants. La restriction est par conséquent sensible.

Ayant conclu que les accords en question tombaient dans le champ d'application de l'article 85, parag. 1, la Commission examina la possibilité d'accorder une exemption en vertu de l'article 85, parag. 3.

Il est intéressant de relever qu'elle commença par préciser que « ce ne sont pas les contrats de licence *en tant que tels* qui sont mis en cause, mais seulement les dispositions restrictives de concurrence énoncées dans ces contrats et les décisions prises en commun par les parties aux conventions en application de ces dispositions.

Ceci lui a permis d'écarter d'emblée les arguments avancés par les parties, à savoir :

a) grâce aux accords en question, le procédé est mis à la disposition de tiers sur une plus large échelle et les divers licenciés se communiquent le résultat de leurs expériences individuelles ;

b) les utilisateurs profitent de cet échange d'expérience et ils bénéficient de l'évolution favorable des prix résultant de la concurrence entre les licenciés ;

c) si les accords n'existaient pas, Heidemaatschappij et sa filiale Lareco auraient été les seuls à exploiter le marché. Il n'y aurait eu ni échange de savoir-faire, ni concurrence entre les licenciés ;

d) les licenciés sont en concurrence entre eux et il existe d'autres procédés concurrents.

Les parties avaient également fait valoir que la convention se justifiait du fait que les licenciés avaient exposé des frais et du travail pour développer l'invention.

La Commission ne fut pas convaincue par l'argument. Examinant donc la clause par laquelle Heidemaatschappij s'engageait à ne consentir de nouvelle licence que sur décision de la majorité des licenciés, elle émit l'avis que « l'engagement du titulaire d'un brevet de restreindre sa liberté de concéder des licences ne relève pas du droit des brevets, même si les licenciés ont exposé des frais et du travail pour développer l'invention. Une telle situation justifie peut-être certaines différences dans le taux de la redevance, mais non une limitation de capacité. »

Elle constata, par ailleurs, que les dispositions en question ne contribuaient pas à améliorer la production ou la distribution — ni à promouvoir le progrès technique — ni à réserver aux utilisateurs une part équitable du profit réalisé au moyen des accords en cause. Qu'au surplus, il n'y avait pas véritablement de procédé de substitution.

En conséquence, estimant que les conditions d'application de l'article 85, parag. 3, n'étaient pas réunies, elle refusa l'exemption.

Ainsi après les décisions précédentes dans lesquelles elle avait fait allusion uniquement à l'effet restrictif possible d'une licence exclusive, la Commis-

sion franchit un pas décisif pour affirmer que l'auto-limitation du concédant en tant que telle ne relève pas de l'existence du brevet.

En d'autres termes, le droit d'accorder des licences exclusives ne serait pas couvert par le droit de brevet.

6. AOIP-Beyrard (*précitée*)

Nous avons déjà relaté les faits lorsque nous avons examiné l'interdiction d'exporter. Rappelons que AOIP était au bénéfice d'une licence exclusive de fabrication et de vente en France et dans les pays de l'ex-Union française, de rhéostats de démarrage automatique et autres appareils.

Rappelant que la clause d'exclusivité a pour objet et pour effet de restreindre la concurrence puisque le concédant perd la faculté d'octroyer d'autres licences, empêchant ainsi que s'exerce dans un même territoire une concurrence entre plusieurs licenciés, la Commission poursuivait :

« Toute obligation contractuelle imposée au donneur de licence, telle la clause d'exclusivité, ne relève pas de l'existence du brevet, parce qu'une obligation contractuelle, qui restreint le titulaire d'un droit dans l'exercice de celui-ci, ne peut pas relever de l'existence dudit droit. »

La Commission a seulement admis que, dans certains cas, le caractère exclusif — y compris l'interdiction d'exporter qui en est souvent le corollaire — pourrait être admis et bénéficier de l'exemption prévue à l'article 85, parag. 3, mais seulement dans le cas où il serait démontré que pour des raisons particulières au cas d'espèce, le licencié devrait être protégé, notamment lorsqu'il s'agit d'écouler un certain volume ou pénétrer un marché hostile (ce que d'aucuns appellent aussi « la théorie de l'abri »).

Analysant la possibilité d'une exemption en vertu de l'article 85, parag. 3, la Commission laissa « la question en suspens », comme elle l'avait d'ailleurs fait à propos de l'interdiction d'exporter, mais en ajoutant que d'autres éléments du contrat de licence ne remplissant de toute façon pas les conditions de l'article 85, parag. 3, « une exemption ne saurait être octroyée pour l'ensemble des clauses restrictives ».

L'analyse des décisions que nous venons de passer en revue laisse apparaître des hypothèses que l'on peut regrouper dans trois catégories :

1. La Commission a commencé par considérer qu'en dépit du fait qu'une licence exclusive pouvait être restrictive de concurrence, l'art. 85.1. lui était inapplicable, soit que la part du marché détenu par le licencié fut très faible (Burroughs-Delplanque), soit que l'exclusivité n'eut des conséquences que sur la concurrence à l'extérieur du Marché Commun, dont la situation n'était donc pas affectée (Raymond-Nagoya).

2. Dans la deuxième hypothèse, la Commission a admis l'application de l'article 85, parag. 1, par suite de la manière sensible dont la concurrence était restreinte à l'intérieur du Marché Commun. Mais elle a, cependant, admis aussi que l'exclusivité permettait de réaliser un progrès technique et économique, d'où l'exemption possible en vertu de l'article 85, parag. 3 (Davidson-Rubber et Kabelmetal-Luchaire).

3. Dans la troisième hypothèse, la Commission a décidé que l'application de l'article 85, parag. 1, ne pouvait être écartée conformément à l'article 85, parag. 3, car la stipulation d'exclusivité ne contribuait ni à « améliorer la production ou la distribution, ni à promouvoir le progrès technique et économique » (Bonbemaling-Heidemaatschappij).

Dans quelle catégorie ranger la décision AOIP-Beyrard, puisque la Commission, après avoir examiné la clause d'exclusivité, décida de laisser la solution « en suspens » ? Assurément dans la troisième puisque, en définitive, l'exemption a été refusée en bloc à la convention litigieuse : la seule raison du rejet tient à l'existence dans la convention d'autres clauses jugées illicites. Une exemption partielle n'entraîne donc pas en ligne de compte. Comme l'observe le Prof Bonet, « le raisonnement est surprenant », ⁶⁸ car il aurait fallu établir la mesure dans laquelle elles étaient essentielles à la poursuite du contrat. La réponse ne pouvait être donnée que par le droit applicable, en l'espèce le droit français.

Que faut-il penser de l'affirmation de la Commission que l'obligation contractuelle imposée au donneur de licence, telle la clause d'exclusivité, ne relève pas de l'existence du brevet, parce qu'une obligation contractuelle qui restreint le titulaire d'un droit ne peut pas relever de l'existence dudit droit ?

A partir du moment où s'est développée la thèse des autorités communautaires qui fait une distinction entre l'existence d'un droit (brevet, marque) d'une part et son exercice (convention pour sa mise en œuvre) d'autre part, on devait fatalement arriver à la conclusion que certaines des clauses les plus habituelles dans un contrat de licence allaient être viciées.

Nous avons dit que la Commission avait laissé la question d'une exemption de la clause d'exclusivité au titre de l'article 85, parag. 3 « en suspens »... pour la refuser indirectement au motif que d'autres dispositions du contrat ne trouvaient pas appui dans la Communication du 24 décembre 1962.

Or, la clause d'exclusivité figure, elle, parmi les clauses autorisées par cette même Communication. La Commission n'a pas cru devoir s'expliquer à ce sujet, estimant, sans doute, que la distance prise par elle depuis ses premières décisions en 1971 suffisait.

Les décisions de la Commission qui tendent à ériger la clause d'exclusivité en une interdiction « per se » (selon la terminologie américaine) au motif qu'elle ne trouverait aucun appui dans le droit de brevet, se heurtent aussi formellement à l'article 43 de la Convention de Luxembourg, qui traite aussi bien des licences exclusives que des licences territoriales.

L'article 43, parag. 1, dit clairement que le brevet communautaire peut faire l'objet de licences exclusives et non exclusives. La question qui se pose au vu des décisions de la Commission est celle de savoir quelle portée doit être donnée à cette disposition.

Pour Schwab, « du fait de la primauté du droit communautaire et donc des dispositions de l'article 85 CEE, il n'était pas nécessaire d'énoncer expressément que les licences exclusives n'étaient admissibles que dans la mesure où elles pouvaient bénéficier d'une exemption au titre de l'article 85,

⁶⁸ G. BONET, *op. cit.*, p. 245.

parag. 3 ».⁶⁹ Et il se réfère, à ce propos, aux décisions dans lesquelles la Commission a effectivement accordé une exemption (Davidson-Rubber et Kabelmetal-Luchaire).

Analysant la position rigoureuse de la Commission, Schwab trouve que cette rigueur est atténuée par le fait qu'elle prévoit une exception lorsque les conditions prévues par l'article 85, parag. 3, que nous avons précédemment énumérées, sont remplies. Il en conclut que la portée de la précision apportée à l'article 43, parag. 1, est très limitée.⁷⁰

Si cela était, on ne voit pas pourquoi la Commission s'était montrée défavorable à l'introduction de ce paragraphe dans l'article 43, faisant savoir, après la signature de la Convention, qu'elle maintenait sa position, en espérant que le problème serait tranché le plus tôt possible par la Cour de Justice.⁷¹

La Cour ira-t-elle à l'encontre du texte clair de l'article 43 pour adopter l'opinion de la Commission ? Elle pourrait, évidemment, invoquer l'article 93 de la Convention de Luxembourg qui, comme déjà dit, consacre la primauté du droit communautaire sur les dispositions de la Convention. Celle-ci entre à peine en vigueur que déjà les contradictions s'accumulent !

Il nous semble que l'on ne saurait frapper d'un même interdit des clauses qui ne trouvent aucun appui dans le droit de brevet (clauses d'interdiction d'exporter — de non-contestation de la validité — paiement de redevances après expiration du brevet) et la clause d'exclusivité prévue dans toutes les législations sur les brevets et qui est incontestablement couverte par le droit des brevets.

S'agissant d'un droit absolu, le titulaire est libre d'en user dans les limites de la loi. La justification que donne la Commission se résume en fait à ce que par l'engagement de ne pas contracter, le breveté aboutit à une exploitation insuffisante. Un nombre plus grand de licenciés aurait pour conséquence une production accrue — donc une baisse des prix profitant aux consommateurs.

Sans doute. Mais toutes les inventions ne se prêtent pas à une exploitation que nous appellerons « de masse ». La Commission le reconnaît elle-même qui admet — à propos de l'interdiction d'exporter, il est vrai, mais ne vise-t-elle pas aussi à protéger l'exclusivité d'un autre licencié ? — qu'elle pourrait être valablement imposée dans certains cas. Elle n'ignore pas qu'il est souvent difficile de recruter des licenciés prêts à effectuer des investissements, qui peuvent être considérables, sans la garantie de l'exclusivité.

Comme le fait valoir Cawthra⁷² dans son commentaire des décisions Kabelmetal et Brombemaling, il y a quatre raisons qui s'opposent à ce que l'on suive la Commission sur son terrain :

Les deux premières sont juridiques. D'abord, la Cour ne s'est pas encore prononcée. Quant aux décisions de la Commission, elles sont le résultat d'un long processus de négociation entre les parties et la Commission (qui rap-

⁶⁹ B. SCHWAB, *op. cit.*, p. 51.

⁷⁰ *Idem.*

⁷¹ G. BONET, *op. cit.*, p. 245.

⁷² B.I. CAWTHRA, « Patent Licence Agreements in the EC — Two new decisions of the Commission », *IIC*, 1975, p. 418 ss (421).

pelle en quelque sorte les « consent order » d'outre-Atlantique). Ensuite, la position de la Commission vis-à-vis de l'exclusivité aboutit à transformer celle-ci en une clause illicite « per se » (en soi).⁷³ Or, une clause illicite en soi n'est susceptible d'aucun aménagement, ce qui n'a pas empêché la Commission de faire usage de l'article 85, parag. 3.

Les deux autres raisons sont pratiques : il sera relativement facile pour les grandes entreprises de tourner la difficulté en concluant des licences non-exclusives dans un territoire déterminé. Après tout, la Commission n'a pas le pouvoir de forcer un titulaire à conclure plus d'une licence non-exclusive dans un quelconque Etat membre.⁷⁴ Et la Commission, pour intervenir, devra attendre d'être saisie par une partie qui n'a pas pu obtenir de licence.⁷⁵

Ce sont les petites sociétés qui insisteront pour obtenir une exclusivité. Elles courent donc un double risque. Ou bien le breveté ne voudra pas octroyer de licence exclusive, ou bien il notifiera l'accord à la Commission. Dans le premier cas, aucun accord ne sera conclu. Dans le second, il faudra passer par toutes sortes de tracasseries administratives et s'armer de patience.

Si la Commission persiste dans cette attitude, elle ne pourra que décourager la conclusion de contrats de licence. Les grandes sociétés s'en sortiront en licenciant leurs filiales. Il s'ensuivra une réduction dans le transfert de la technologie. Ce n'est certes pas le résultat voulu par le Traité CEE.

Si l'exploitation d'une invention est insuffisante — comme cela semblait être le cas dans l'affaire Brombemaling — la solution passe par la licence obligatoire.⁷⁶ A la limite, il y a lieu d'y prendre garde, car l'article 81 de la Convention de Luxembourg, qui consacre l'épuisement des droits nationaux, dispose, en son paragraphe 3, que cette libre circulation ne s'applique pas lorsque le produit a été mis dans le commerce par le titulaire d'une licence obligatoire.

Voilà de quoi faire réfléchir les industriels qui pourraient bien voir dans la licence obligatoire le moyen de s'opposer aux importations parallèles. On comprend pourquoi la Commission insistait pour que l'épuisement fut réalisé même en cas de licence obligatoire.

Il faut donc un peu plus de souplesse pour parvenir à concilier des intérêts opposés, mais tout aussi légitimes. Il reste à espérer que la jurisprudence de la Cour y parvienne.

II.2. *La clause du licencié le plus favorisé*

C'est dans la décision Kabelmetal-Luchaire (précitée) que la Commission a eu l'occasion de se prononcer sur l'engagement de « n'accorder à aucune

⁷³ Allant ainsi plus loin que le droit anti-trust américain qui n'interdit pas l'exclusivité qui est admissible pour autant que la licence exclusive s'accompagne de l'autorisation de concéder des sous-licences. (Que se passe-t-il si le licencié n'en fait pas usage, parce qu'il l'estime contraire à ses intérêts ?) Comme nous l'avons vu, en matière de sous-licences, c'est pour l'instant la solution inverse qui prévaut en droit communautaire, la Commission admettant qu'on puisse les interdire.

⁷⁴ B.I. CAWTHRA, *op. cit.*, p. 426, et J. BARRETT, *op. cit.*, p. 39.

⁷⁵ La Commission elle-même pour légitimer la clause par laquelle le breveté peut interdire l'octroi de sous-licences, n'a-t-elle pas affirmé que le breveté « est le seul à pouvoir permettre l'utilisation de son droit sur l'invention » ? (Burroughs-Delphlanque).

⁷⁶ J.W. BARRETT, « Les Nouvelles », 3/76, p. 37 ss.

personne, entreprise ou société dans aucune partie du monde, de licences relatives à ses techniques à des conditions plus favorables que celles applicables au licencié (en l'espèce Luchaire) ».

Elle a considéré que cette disposition n'était pas visée par l'article 85, parag. 1, car

« l'obligation du donneur de licence de faire bénéficier le premier licencié des conditions plus favorables consenties à d'autres licenciés ne sauraient en général exercer sur le donneur de licence une pression propre à le dissuader d'accorder des licences à des tiers ; que certes dans des cas particuliers, notamment lorsque la situation concurrentielle du marché à un moment donné est devenue telle qu'il n'est plus possible de trouver d'autres licenciés qu'en leur offrant des conditions nettement plus favorables que celles acceptées par le premier, cette obligation pourrait entraver en fait l'octroi de licences ultérieures et constituer dès lors une restriction sensible de la concurrence ; que toutefois, dans le cas d'espèce, il n'existe pas d'éléments concrets qui permettent de constater de tels effets restrictifs » (6 c, parag. 2).

La clause n'était pas visée par l'article 85, parag. 1, parce que, *dans le cas d'espèce*, elle n'avait « ni pour objet ni pour effet de restreindre d'une manière sensible le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché Commun ».

L'article 85, parag. 1, lui, a donc été déclaré inapplicable, alors que d'autres clauses du même contrat n'y ont échappé que par suite d'une procédure d'exemption conforme à l'article 85, parag. 3.

Nous le soulignons pour attirer l'attention sur le fait qu'il faut se garder désormais d'examiner chaque disposition pour elle-même. La plus anodine des clauses prend une coloration « restrictive », soit qu'elle ait pour effet de renforcer l'effet restrictif d'autres clauses, soit encore que le contexte dans lequel elle a été imposée la rende suspecte. On l'a bien vu dans la décision AOIP-Beyrard où la Commission a clairement souligné l'effet restrictif de concurrence de certaines clauses « au moins lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, elles se combinent avec d'autres restrictions de concurrence... ».

Il faut donc, à notre avis, se garder de conclure que la clause dite « de la nation la plus favorisée » est licite. Elle ne l'est que si aucune des hypothèses envisagées par la Commission dans les décisions Kabelmetal-Luchaire et AOIP-Beyrard (c'est-à-dire, combinaison avec d'autres clauses restrictives de concurrence) n'est réalisée.

Section III — Obligation ou faculté de notifier les contrats de licence de brevets ?

Les arrêts et décisions que nous venons de passer en revue ont permis de dégager un catalogue des dispositions « suspectes ».

Ceci pose, en quelque sorte, le problème de la notification des contrats de licence dont on s'accordait à penser qu'elle était facultative.

En effet, l'article 5 du Règlement No 17, qui renvoie à l'article 4, prévoit que la notification est facultative pour la mise en œuvre des droits de propriété industrielle (article 4.2.2. b).

Cette dispense de notification ne doit, toutefois, pas être interprétée comme signifiant que les accords qui en bénéficient ne sont pas visés par l'article 85, parag. 1, ni qu'ils bénéficieraient automatiquement de l'exemption en vertu de l'article 85, parag. 3, si la Commission était amenée à les examiner.⁷⁷

Mais la notification elle-même est-elle encore facultative depuis les dernières décisions de la Commission ? En déclarant que certaines clauses du contrat de licence ne sont pas inhérentes au droit de brevet, la Commission place pratiquement sous un régime de notification obligatoire des contrats qui, à s'en tenir à la lettre de l'article 4.2.2. b du Règlement No 17, n'y sont pas soumis.

Les dispositions suspectes que nous avons dégagées ne sont pas nécessairement interdites. Mais selon la formule utilisée par Me Lassier à la Journée d'Etude du Licensing Executive Society,⁷⁸ « un clignotant orange va s'allumer chaque fois qu'il en sera question ».

En fait, il faudra désormais soumettre les contrats de licence à un examen de passage non plus seulement au plan juridique, mais aussi au plan économique, ce qui se révélera difficile, car il faudra apprécier les différentes fonctions qu'est appelée à remplir la licence, soit :

- a) l'amélioration du progrès technique et économique,
- b) une part équitable du profit pour les consommateurs,
- c) le caractère indispensable des restrictions pour atteindre ce double but susmentionné,
- d) l'assurance que, malgré cette restriction, le marché n'est pas monopolisé par le breveté et ses licenciés.

Il faut donc garder à l'esprit que si les diverses clauses restrictives peuvent bénéficier de l'exemption prévue par l'article 85, parag. 3, la Commission est la seule instance compétente pour l'accorder. D'où la nécessité de rédiger les contrats en envisageant l'éventualité d'une notification chaque fois que les parties ont des raisons de craindre que les dispositions figurant dans le contrat fassent tomber ce dernier dans le champ d'application de l'article 85, parag. 1.⁷⁹

Section IV — L'exemption par catégorie et le projet de la Commission visant à exempter de manière globale les contrats de licence au sens de l'article 85, parag. 3

Nous ne serions pas complets si nous ne mentionnions pas le projet mis au

⁷⁷ KOVAR et CONSTATINESCO, « Chronique de Jurisprudence », *Journal de Droit International*, 1974, p. 644 ss.

⁷⁸ Neuchâtel, 26 mars 1976.

⁷⁹ J.W. BARRETT, *op. cit.*, p. 39 : « If in any given case, the parties decide that the effect of the arrangement will be such that the Commission is likely to consider the arrangement within the scope of article 85.1, the (exclusive) licence agreement should be carefully prepared with the notification procedure in mind. »

point par la Commission pour exempter de manière globale les contrats de licence.

On sait que devant l'afflux de notifications et de demandes d'attestations négatives, les Autorités Communautaires ont été amenées à édicter divers Règlements et une Communication permettant l'exemption par catégories d'accords. Il y a eu d'abord la Communication de la Commission relative aux contrats de représentation exclusive conclus avec des représentants de commerce, du 24 décembre 1962,⁸⁰ le Règlement du Conseil No 19/65⁸¹ concernant l'application de l'article 85, parag. 3, à des catégories d'accords ou de pratiques concertées, le Règlement de la Commission du 22 mars 1967 concernant l'application de l'article 85, parag. 3, du Traité à des catégories d'accords d'exclusivité,⁸² et la Communication de la Commission visant les accords d'importance mineure qui ne sont pas visés par les dispositions de l'article 85, parag. 1, du 27 mai 1970.⁸³

Nous nous arrêterons brièvement au Règlement du Conseil 19/65 instituant un régime d'exception pour des catégories d'accords qui sont définis à l'article 1, auxquels ne participent que deux entreprises et qui ont pour objet :

- soit des engagements de vente ou d'achat exclusifs, unilatéraux et réciproques ;
- soit des limitations imposées en rapport avec l'acquisition ou l'utilisation des droits de propriété industrielle ou en rapport avec les droits résultant de contrats comportant cession ou concession de procédés de fabrication ou de connaissances relatives à l'emploi de techniques industrielles.

Le Règlement 19/65 prescrit, en outre, à la Commission de préciser les catégories d'accords pouvant bénéficier de l'exemption, ainsi que d'énumérer les clauses interdites et celles devant obligatoirement figurer dans les accords en question.

C'est ainsi que la Commission adopta son premier règlement d'exemption par catégorie du 22 mars 1967 qui visait les accords d'exclusivité.

Le règlement concernant les contrats de licence est encore à l'état de projet.⁸⁴

Ce projet est cependant un guide utile en ce qu'il énumère les clauses « licites », c'est-à-dire celles dont la présence dans un contrat de licence ne feraient pas tomber ce dernier dans le champ d'application de l'article 85, parag. 1, et les clauses « suspectes », c'est-à-dire celles dont la licéité ne serait établie qu'après un examen de passage, soit après notification et exemption éventuelle conformément à l'article 85, parag. 3.

⁸⁰ JOCE, No 2921/62 du 24.12.1962.

⁸¹ JOCE, No 36, du 6 mars 1965.

⁸² JOCE, No 849/67, du 25 mars 1967.

⁸³ JOCE, No C 64/1, du 2 juin 1970.

⁸⁴ Voir G.J. WEISER, « Marks under Common Market — The Commission's proposal for a group exemption for licences which exclude certain categories of agreements from the notification provisions of article 85 (3) and the rules thereunder », *Les Nouvelles*, June 1977, p. 88 ss (92-93).

A la faveur des décisions que nous avons passées en revue, ainsi que de notifications d'accords non publiés à propos desquels elle n'a pas estimé devoir entrer en matière, la Commission a acquis une connaissance suffisamment étendue des clauses en question pour pouvoir dresser le catalogue de celles encore admissibles au regard du droit communautaire.

Les contrats de licence de brevet contribuent en général à l'amélioration de la production des biens et à la promotion du progrès technique, du fait qu'ils accroissent les moyens de production et la quantité des biens fabriqués dans le Marché Commun, permettant ainsi la production par des tiers, autres que le titulaire du brevet, qui bénéficient ainsi des techniques les plus récentes.

Pour la Commission, l'accroissement d'une production bénéficiant d'une technique de pointe est un bénéfice auquel le consommateur participe, en règle générale, étant donné l'amélioration en quantité et en qualité des biens dont il peut disposer.⁸⁵

C'est ce qui a incité la Commission à élaborer un projet de Règlement d'exemption par catégorie d'accords visant les contrats de licence, qui permettra l'exemption de certains accords, tout en confirmant — a contrario — que ceux ne présentant pas le même caractère « d'innocuité » seront soumis à notification en vue d'une éventuelle exemption conformément à l'article 85, parag. 3.

Il est intéressant de relever que, pour la première fois, les marques et le know-how sont inclus dans l'exemption prévue par le projet lorsqu'ils sont l'accessoire d'un brevet. Il est, en effet, fréquent, d'accorder des licences de brevet et de marque, et surtout de brevet et de know-how dans un même contrat, le know-how étant indispensable à l'exploitation optimale du brevet. Un tel contrat pourra donc bénéficier de l'exemption pour autant qu'il réponde aux différents critères dégagés par la Commission.

S'agissant d'un projet qui est susceptible de modifications avant son entrée en vigueur prévue au plus tôt pour 1978, nous ne nous livrerons pas à une analyse détaillée, précisant seulement qu'il contient essentiellement 5 articles :

L'article 1 contient les dispositions « licites ».

L'article 2 précise les limites à ne pas franchir, même avec les clauses « licites ».

L'article 3 énumère les clauses « illicites » dont la présence ferait exclure le contrat de l'exemption prévue par le Règlement.

L'article 4 prévoit une procédure de notification à la Commission : si celle-ci ne prend pas position dans les six mois suivant la notification, l'accord est présumé automatiquement exempté en vertu du Règlement.

L'article 5 énumère les autres exceptions à l'application du Règlement.

On notera avec intérêt l'article 4 et le délai de six mois qu'il accorde à la Commission pour qu'elle se prononce. Nul doute qu'un tel Règlement reçoive un accueil favorable dans le monde des affaires où la rapidité est gage d'efficacité.

⁸⁵ G.J. WEISER, *op. cit.*, p. 92.

TITRE III

LE CONTRAT DE LICENCE DE BREVET DU POINT DE VUE DE L'ACCORD DE LIBRE ÉCHANGE CONCLU ENTRE LA CONFÉDÉRATION SUISSE ET LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE

CHAPITRE I

LES RÈGLES DE CONCURRENCE CONTENUES DANS L'ACCORD SUISSE-C.E.E.

Section I — Généralités

L'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté Economique Européenne a été approuvé par les Chambres fédérales le 3 octobre 1972.¹ Entré en vigueur le 1er janvier 1973, il crée une zone de libre-échange pour le commerce des produits industriels entre la Suisse et la CEE.

Cet Accord contient, entre autres, des règles de concurrence, qui seules nous intéressent ici. Comme tout texte légal nouveau, n'ayant pas encore reçu application, il a suscité jusqu'ici des commentaires passionnés et contradictoires. Qu'il nous soit donc pardonné de ne pas prendre position, nous bornant à faire le point des diverses opinions émises par d'éminents auteurs.

Dans son Message relatif à l'approbation des accords entre la Suisse et la Communauté, du 16 août 1972, le Conseil fédéral présentait l'Accord comme « une forme particulière de participation au processus d'intégration européenne ; cette forme particulière permet à la Suisse de préserver, en tant que pays neutre, sa liberté d'action en matière de politique et de concurrence extérieures. Inversement, la Suisse n'est pas condamnée à assister de l'extérieur à la formation d'un grand marché en Europe Occidentale. »²

Cette « forme particulière » serait à rapprocher de l'association de droit public entre Etats et organisations internationales, plutôt que du simple traité de commerce.³

L'Accord prévoit l'élimination des droits de douane jusqu'au 1er juillet 1977. C'est donc chose faite. Encore faut-il préciser que les droits de douane en question ne visent que les produits « originaires » de la Suisse et de la Communauté, tels qu'ils sont définis dans les protocoles additionnels à l'Accord : ils précisent la notion d'« origine » ainsi que les produits auxquels s'applique l'Accord et ceux qui en sont exclus. C'est dire que l'Accord ne concerne pas les produits en transit, pas plus que ceux en provenance de

¹ R.O.L.F., 1972, p. 3165 ss.

² Message, FF, 1972, p. 646.

³ R. KÜCHLER, « Lizenzverträge im EWG Recht », *Etudes Suisses de Droit Européen*, 1976, p. 186.

pays tiers subissant dans un des pays contractants une transformation insuffisante pour modifier leur origine.

Il est utile de rappeler que la Communauté a toujours affirmé qu'une adhésion ne saurait se concevoir sans que les candidats se déclarent prêts à adopter sans réserve les traités instituant la Communauté, y compris ses objectifs politiques, le droit communautaire institué et les perspectives d'avenir déjà établies. Or, la Suisse n'était pas disposée à accepter une solution sur cette base.⁴

Le problème central était de savoir comment pourrait être établie la libre circulation des marchandises, compte tenu à la fois des besoins d'autonomie de la Suisse et du souci de la CEE de maintenir son bon fonctionnement.⁵ Le choix de principe en faveur d'une zone de libre échange traduit donc la volonté d'aboutir à un compromis acceptable pour les deux parties. D'où l'acceptation par la Suisse des clauses de sauvegarde prévues par l'article 27 de l'Accord et qu'il faut « considérer, dans un certain sens, comme le prix de l'autonomie que la Suisse a voulu se réserver ».⁶

Section II — L'Accord et la libre circulation des marchandises

Bien que le Traité instituant la CEE aient d'autres objectifs (intégration économique) que l'Accord Suisse-CEE, les deux ont en commun la libre circulation des marchandises.

Il n'est donc pas surprenant de retrouver dans l'Accord des dispositions qui semblent avoir été reprises telles quelles du Traité CEE.

Il en est ainsi de l'article 22 al. 1 de l'Accord, qui correspond presque mot pour mot à l'article 5 al. 2 CEE, de l'article 13 al. 1 qui est pareil à l'article 30 CEE, de l'article 20 qui reproduit textuellement l'article 36 CEE et enfin l'article 23 qui est le pendant de l'article 85 CEE.

II.1. Droits de propriété industrielle et libre circulation des marchandises en vertu de l'Accord

Contrairement au Traité CEE (art. 30), l'Accord ne contient aucune interdiction expresse des restrictions d'importation. L'article 13 al. 1 de l'Accord dit seulement que les Parties contractantes ne peuvent introduire « aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ni mesure d'effet équivalent », dans les échanges entre la Communauté et la Suisse. Mais lorsque l'article 13 al. 2 précise que « les restrictions quantitatives à l'importation sont supprimées le 1er janvier 1973 et les mesures d'effet équivalent à des restrictions quantitatives à l'importation le 1er janvier 1975 », il suit que toute restriction introduite après cette date ou maintenue devient interdite.⁷

L'article 20 de l'Accord, pour sa part, dit la même chose : comme déjà dit, il reproduit textuellement l'article 36 CEE et il doit être interprété comme l'est ce dernier.⁸

⁴ Message, p. 649.

⁵ Message, p. 656.

⁶ Message, p. 689.

⁷ R. KÜCHLER, *op. cit.*, p. 188.

⁸ *Idem.*

Quant à l'article 22 de l'Accord, il contient la même injonction à l'égard des parties contractantes que l'article 5 CEE à l'égard des Etats membres en disposant que « les Parties s'obligent à s'abstenir de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'Accord ».

Tous les points sur lesquels la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes a pris appui pour délimiter le champ d'application des droits de propriété intellectuelle par rapport à la libre circulation des marchandises se retrouvent donc dans l'Accord Suisse-CEE. La conclusion qu'en tire Kùchler est que l'utilisation des droits de propriété industrielle pour restreindre les importations n'est plus admissible depuis le 1er janvier 1975, lorsque les produits qui font l'objet de la restriction ont été mis en circulation dans le pays d'exportation par le titulaire du droit invoqué dans le pays d'importation ou avec son consentement. Demeurent réservés les cas où la mise en circulation est le fait d'un tiers indépendant (c'est-à-dire n'ayant aucun lien juridique ou économique avec le titulaire du droit invoqué pour s'opposer à l'importation), ou encore la mise en circulation survenant dans un pays où le produit ne fait pas l'objet d'une protection.⁹

Cette interprétation est contestée par Arioli¹⁰ pour lequel l'Accord Suisse-CEE n'assimile pas les droits de protection industrielle à des restrictions quantitatives. S'il en était ainsi, les auteurs de l'Accord auraient dû le préciser expressément, en raison du but plus restreint que poursuit l'Accord par rapport au Traité instituant la CEE. Pour cette même raison, Arioli conteste la transposition à l'interprétation de l'Accord des critères dégagés par la Cour de Justice pour les règles contenues dans le Traité.

Cette argumentation ne satisfait pas Kùchler. Tout en reconnaissant le but restreint de l'Accord — qui ne vise pas l'intégration politique et économique, mais seulement le libre échange — il met en évidence que les règles assurant la libre circulation des marchandises trouvent application également dans le cadre d'un accord de libre échange. Dès lors, il n'y a aucun motif d'interpréter différemment des normes formulées, au demeurant, de manière identique. La protection des consommateurs, qui est un des buts du Traité CEE, fait également partie des objectifs de l'Accord.¹¹

Mais, même pour Kùchler, l'analogie dans l'interprétation ne saurait aller plus loin que ce qui est requis pour assurer la libre circulation des marchandises. En guise d'exemple, il cite le cas de restrictions d'importation visant les produits qui, par suite de réglementations édictées par certains Etats, sont vendus à des prix nettement inférieurs à ceux pratiqués librement dans le pays d'importation (l'exemple type est celui des produits pharmaceutiques en Grande-Bretagne). La Cour a jugé de telles restrictions incompatibles avec l'idée du Marché Commun. Mais pour Kùchler, ceci ne saurait être transposé à l'Accord : il est d'avis qu'en pareil cas le titulaire peut invoquer les droits

⁹ R. KÜCHLER, *op. cit.*, p. 190, et « Gewerbliche Schutzrechte und Freihandelsvertrag Schweiz-EWG », *Revue de Droit Suisse*, 1975, p. 177 ss (190 ss). Voir *supra*, l'arrêt EMI/CBS (p. 433 ss, n. 437) : se référant expressément aux Accords de Libre-échange conclus par la CEE avec la Suisse, la Suède et le Maroc, la Cour précisait qu'il s'agissait là d'accords faisant certes partie de la politique commerciale de la Communauté, mais dont les effets ne sauraient être étendus à d'autres pays.

¹⁰ Cité par R. KÜCHLER, « Gewerbliche Schutzrechte... », p. 192.

¹¹ R. KÜCHLER, « Gewerbliche Schutzrechte... », p. 192.

qui sont conférés par les législations nationales sur les marques et brevets dans le pays d'importation pour se protéger contre de telles importations.¹²

L'argumentation de Küchler se fonde sur l'arrêt Centrafarm : pour s'opposer à l'importation en Hollande de produits pharmaceutiques en provenance de la Grande-Bretagne où, en vertu de prescriptions légales, ils étaient vendus à des prix nettement inférieurs à ceux ayant cours partout ailleurs, Sterling Drug invoqua l'article 36 CEE, première phrase, qui ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importations justifiées pour des raisons « de protection de la santé... ou de protection de la propriété industrielle ». La Cour avait rejeté l'argument tiré de la « protection de la santé » en soutenant avec raison que cette protection devait être assurée au moyen de dispositions légales y relatives et non au moyen des droits de la propriété industrielle qui n'avaient pas pour objet une telle protection. Quant au moyen tiré de ce que les prix ayant cours en Grande-Bretagne résultaient de dispositions légales, la Cour, tout en constatant les distorsions de concurrence qui pouvaient en résulter, concluait qu'il appartenait aux autorités communautaires de remédier à ces distorsions — et non aux entreprises.¹³ Pour Küchler — si nous comprenons bien son raisonnement — il n'y a pas d'autorité qui, dans le cadre de l'Accord de libre échange, puisse remédier aux distorsions ayant leur origine dans la fixation du prix par une autorité d'un Etat membre de la CEE. L'objectif du Traité CEE justifie que les entreprises soient sacrifiées aux distorsions. L'objectif de l'Accord ne le justifie pas. D'où, pour Küchler, la possibilité de faire appel aux droits de propriété industrielle pour s'opposer à l'importation de produits dont le prix résulte d'une décision de l'autorité.

Section III — Les règles de concurrence : L'article 23 de l'Accord Suisse-CEE

L'article 23 de l'Accord est libellé comme suit :

1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'Accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Suisse :

- i) tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence en ce qui concerne la production et les échanges de marchandises ;
- ii) l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble des territoires des Parties contractantes ou dans une partie substantielle de celui-ci ;
- iii) toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

¹² R. KÜCHLER, « Lizenzverträge im EWG Recht », p. 191.

¹³ R. KÜCHLER, « Lizenzverträge... », p. 161 et 191.

2. Si une Partie contractante estime qu'une pratique donnée est incompatible avec le présent article, elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 27.

L'article 23 a pour but de sauvegarder la liberté des échanges en la protégeant contre les mesures qui faussent la concurrence : accords entre entreprises, décisions d'associations d'entreprises, exploitation abusive d'une position dominante sur le marché, aides publiques. Ces pratiques sont « incompatibles » avec le bon fonctionnement de l'Accord, dans la mesure où elles sont « susceptibles d'affecter les échanges » entre la Suisse et la CEE pour les produits entrant dans le champ d'application de l'Accord. Ces règles ont donc pour objectif de protéger le « libre-échange ». ¹⁴

L'article 23 poursuit donc le même but que l'article 85 CEE. On observera, néanmoins, que l'on ne trouve à l'article 23 ni le mot « interdit », ni le mot « nul » : la disposition se borne à énoncer que les comportements visés aux points i), ii) et iii) sont « incompatibles » avec le bon fonctionnement de l'Accord. ¹⁵

L'article 23 ne prévoit aucune procédure d'exemption du type de celle instituée par l'article 85, parag. 3, CEE. Dès lors, certains auteurs se sont demandé si les Parties à l'Accord ont bien voulu introduire la notion d'interdiction de cartel, sans prévoir simultanément la possibilité d'une libération d'une telle interdiction. ¹⁶

Section IV — La procédure de sauvegarde instituée par l'article 27 de l'Accord Suisse-CEE

A la différence du Traité de Rome, l'Accord Suisse-CEE n'institue pas d'organes ayant des pouvoirs comparables à ceux de la Commission ou de la Cour de Justice des Communautés Européennes. Un organe a néanmoins été prévu : c'est le Comité mixte, organe paritaire, institué par l'article 29 de l'Accord. Comme nous le verrons ci-après, ses pouvoirs sont limités.

La procédure instituée par l'article 27 de l'Accord prévoit que la Partie qui est d'avis qu'un certain comportement est « incompatible » avec le bon fonctionnement de l'Accord (article 23) peut saisir le Comité mixte.

Toutefois, le Comité mixte, composé paritairement et qui doit se prononcer, conformément à l'article 30, « d'un commun accord », ¹⁷ n'a aucune compétence exécutive : l'application et l'exécution des règles de la concurrence incombent à chacune des parties.

Comme précisé par le Conseil fédéral dans son Message, « il ne peut être prononcé de sanctions à la majorité à l'égard de la Partie contractante coupable d'une infraction. La procédure adoptée dans l'Accord correspond à

¹⁴ Message, p. 691.

¹⁵ A. HIRSCH, « L'accord entre la Confédération suisse et la CEE confère-t-il des droits aux particuliers ? », *Cahiers de Droit Européen*, 1974, p. 194 ss (198) : Hirsch ne pense pas que la violation de l'article 23 par les entreprises visées soit de leur part un acte illicite susceptible d'entraîner une obligation de payer des dommages-intérêts à des tiers. Voir aussi R. ZÄCH, *Revue Suisse de Jurisprudence*, 1974, p. 253 ss, et K. STAUB, même *Revue*, 1975, p. 42 ss.

¹⁶ M. PEDRAZZINI, « Einwirkungen der nationalen und internationalen Bestimmungen zur Gewährleistung der Freiheit des Wettbewerbs auf die gewerblichen Schutzrechte », *Revue Suisse de la Propriété Industrielle*, 1974, p. 11 ss (13).

¹⁷ Message, p. 697.

celle qu'a établie la Convention instituant l'AELE, en ce sens qu'il est laissé aux autorités de chaque Partie contractante de soin d'établir les faits et au besoins de trouver des solutions en conformité avec leur *procédure interne* et de *manière autonome* lorsque l'autre Partie fournit la preuve d'une violation des règles de concurrence. »¹⁸

Si dans les trois mois, les Parties ne parviennent pas à s'entendre, ou si une des Parties contractantes ne se tient pas aux recommandations du Comité mixte, ou si le Comité mixte arrive à la conclusion qu'en l'occurrence une solution positive n'est pas possible, la Partie qui s'estime lésée s'adresse à ses autorités lesquelles saisiront la Commission qui pourra prendre des mesures provisionnelles, notamment sous forme de modification des montants compensatoires (retrait de concessions tarifaires, etc.).¹⁹

Comme le souligne Homburger, il en résulte une situation nouvelle par rapport à celle qui prévalait en Suisse jusqu'ici.²⁰

Avant l'entrée en vigueur de l'Accord, aussi bien la Suisse que la CEE appliquaient leurs propres règles de la concurrence de manière autonome : l'Accord donne naissance à des règles communes, dont l'applicabilité est subordonnée à la nécessité pour l'une des Parties de s'adresser à la Commission mixte.

Ces règles communes, contenues dans l'article 23, posent le problème de la portée et de l'exécution matérielle de celui-ci. La controverse règne, en particulier, dès lors qu'il s'agit de se prononcer sur le champ d'application de l'article 23, vu les différences de conception entre le droit de la CEE et le droit suisse en matière de cartels. Le second problème est celui relatif à l'exécution de l'article 23 et que nous examinerons dans le chapitre intitulé « L'applicabilité directe des règles de la concurrence contenues dans l'Accord Suisse-CEE ».

Section V — Le champ d'application de l'article 23

Si l'on compare le texte de l'article 23 de l'Accord Suisse-CEE à l'article 85 CEE, outre l'absence des mots « interdit » et « nul » déjà mentionnée, on peut relever ce qui suit :

1. L'article 23 vise le « jeu de la concurrence en ce qui concerne la production et les échanges de marchandises » : contrairement à l'article 85, il n'inclut pas les « services » ;

2. l'article 23 s'applique dans la mesure où les comportement visés aux points i), ii) et iii) sont « susceptibles de fausser le jeu de la concurrence entre la Suisse et la CEE ». L'article 23 traite de la concurrence « au sens large », sans qu'elle soit localisée, comme à l'article 85 CEE « au sein du Marché Commun ». Il s'ensuivrait que l'article 23 viserait toute restriction de la concurrence, sans qu'intervienne la condition de l'effet territorial. D'après Homburger, la rédaction de l'article 23 pourrait avoir pour effet

¹⁸ Message, p. 692.

¹⁹ Message, p. 689.

²⁰ E. HOMBURGER, « Zur internationalen Kartellrechtlichen Situation der Schweiz unter besonderer Berücksichtigung des Freihandelsvertrag mit der EWG », *Revue Suisse de Jurisprudence*, 1972, p. 337 ss (338).

que l'on pourrait objecter à un accord entre fabricants suisses, ou encore à un accord entre fabricants suisses et communautaires, même s'il couvre exclusivement des pays tiers, dès lors qu'il serait « susceptible » d'affecter le commerce entre la Suisse et la CEE.²¹

Pour Pedrazzini, les accords conclus par la CEE avec les pays membres de l'AELE visent le commerce entre la CEE et les différents pays en question, et non pas les échanges au sein de l'AELE ou de la CEE. En vertu de l'« Auswirkungsprinzip », l'article 23 serait donc applicable seulement aux restrictions des exportations de la CEE vers la Suisse et vice-versa.²²

Une restriction additionnelle au champ d'application de l'article 23 tiendrait au fait que selon l'article 2 de l'Accord seuls sont visés les produits « originaires » de la Suisse ou de la CEE selon les règles d'origine définies dans le Protocole No 3. En d'autres termes, il ne serait pas possible de transposer l'affaire Raymond-Nagoya²³ et de la soumettre à la sanction de l'article 27 : on se souvient que Raymond (France) avait accordé une licence de fabrication à Nagoya (Japon) assortie d'une interdiction d'exporter les produits fabriqués sous licence vers la CEE. Selon Pedrazzini, dès lors qu'une entreprise japonaise ou autre, n'appartenant pas au Marché Commun, se verrait concéder une licence de fabrication et de vente, assortie d'une interdiction d'exporter vers le Marché Commun, il ne s'agirait plus de « produits originaires de Suisse » et l'article 23 ne trouverait plus application.²³

Section VI — L'application de l'article 23 aux contrats de licence de brevet

Nous avons déjà relevé que, dans son Message, le Conseil fédéral soulignait que « l'Accord n'oblige pas les Parties contractantes à modifier leur politique et leur législation en matière de concurrence »²⁴ et qu'il « est laissé aux autorités de chaque Partie contractante le soin d'établir les faits et au besoins de trouver des solutions en conformité avec leur *procédure interne* et de *manière autonome* ». ²⁵

VI.1. L'article 23 et le droit communautaire

C'est la Commission qui est chargée, pour la CEE, de se prononcer sur la « compatibilité » des pratiques mises en cause par l'article 23 de l'Accord.²⁶

²¹ E. HOMBURGER, *op. cit.*, p. 339-340 : cette interprétation est déduite du fait que la Commission avait déclaré que son interprétation de l'article 23 s'appuyerait sur les critères valables en droit communautaire de la concurrence. Mais ni Homburger, ni Pedrazzini n'y souscrivent.

²² M. PEDRAZZINI, *op. cit.*, p. 14 : pour qu'existe l'« Auswirkungsprinzip », il faut non seulement une restriction de la concurrence perceptible au sein du Marché Commun, mais encore que de telles restrictions à la concurrence soient susceptibles d'affecter la concurrence entre les Etats membres. E. HOMBURGER, *op. cit.*, p. 338.

²³ M. PEDRAZZINI, *op. cit.*, p. 14, et E. HOMBURGER, *op. cit.*, p. 34.

²⁴ Message, p. 693.

²⁵ Message, p. 692.

²⁶ Conformément aux articles 2 et 3 du Règlement du Conseil de la CEE, No 2841/72, du 19.12.1972, relatif aux mesures de sauvegarde prévues par l'Accord Suisse-CEE (JOCE, No L 300/284 et 285). C'est la Commission qui propose l'adoption de mesures de sauvegarde conformément à la procédure prévue à l'article 113 CEE.

Nous savons déjà, par le Message du Conseil fédéral, que la Commission se fondera, pour ce faire, sur les critères résultant de l'application des articles 85, 86, 90 et 92 du Traité CEE : « Elle entend ainsi signifier clairement aux entreprises de la CEE que des pratiques tendant à fausser la concurrence ne seront pas nécessairement appréciées différemment selon qu'elles produisent leurs effets sur les échanges à l'intérieur de la CEE ou entre la CEE et la Suisse. »²⁷

Nous nous permettons de renvoyer à l'analyse, à la lumière de l'article 85 CEE, des diverses clauses des contrats de licence de brevet : il est certain que de telles clauses sont « susceptibles » d'affecter le jeu de la concurrence dans les échanges entre la Suisse et la Communauté et, comme telles, elles seront estimées par la Commission comme étant « incompatibles » au sens de l'article 23 de l'Accord.

VI.2. *L'article 23 et le droit suisse de la concurrence*

Pour réfuter une application fondée sur les critères dégagés par la Commission en se fondant sur les règles de concurrence de la CEE, Homburger invoque le fait que le Marché Commun résulte de la volonté d'Etats qui se sont unis dans le but de réaliser un marché unique et qui sont prêts à renoncer largement à leur autonomie à cet effet. Toute autre est la relation entre la Suisse et la CEE : l'Accord est intervenu entre parties conscientes de leur souveraineté respective, à laquelle elles n'entendent pas renoncer, mais avec le but restreint de réaliser « pas à pas »²⁸ un accord de libre échange aussi étendu que possible. A la différence des domaines que couvrent d'une part le Traité et d'autre part l'Accord Suisse-CEE, correspond la différence de fonction des règles de la concurrence contenues dans chacune d'eux.²⁹

Dans son Message, le Conseil fédéral soulignait que « l'Accord n'oblige pas les Parties contractantes à modifier leur politique et leur législation en matière de concurrence. Il n'en résulte notamment aucune obligation de renoncer au principe de la « répression des abus », qui est fixé dans la loi suisse sur les cartels, pour adopter une législation prévoyant des mesures préventives. » Et de conclure : « L'accord de libre échange établit plutôt des règles de concurrence qui s'ajoutent aux législations cartellaires de la Suisse, de la CEE et des Etats membres de la CEE et qui s'appliquent, en sus de ces lois, aux échanges entre la Suisse et la CEE. »³⁰

Le Conseil fédéral indiquait en outre que lorsque les autorités suisses auraient à appliquer les règles de concurrence prévues dans l'Accord, « la pro-

²⁷ Message, p. 693.

²⁸ Message, p. 648.

²⁹ E. HOMBURGER, *op. cit.*, p. 340, et IMMENGA-HIRSCH-KOLLER, *Revue Internationale de la Concurrence*, 1974, p. 74. Voir aussi R. ZÄCH, « Zivilrechtliche Folgen von Verstößen gegen Artikel 85 EWGW », *Revue Suisse de Jurisprudence*, 1974, p. 253 ss (264) : « Hinsichtlich des EG-Kartellrechts ist jedoch zu beachten, dass die diesem Recht zugrunde liegenden Vorstellungen zum grössten Teil Eingang in das Freihandelsabkommen gefunden haben und insoweit Bestandteile der schweizerischen Rechtsordnung sind. » Contra : E. HOMBURGER, « Zur Tragweite von Art. 23 des Freihandelsabkommens zwischen der Schweiz und den Europäischen Gemeinschaften », et K. STAUB, « Schadenersatzansprüche aufgrund von Art. 85 EWGW », *Revue Suisse de Jurisprudence*, 1975, p. 42 ss.

³⁰ Message, p. 693. Voir aussi la réponse du Conseil fédéral au Conseiller d'Etat Gauslin, *Bulletin Sténographique du Conseil d'Etat*, 1976, t. I, p. 277 ss.

cédure applicable correspondra aux prescriptions administratives de la loi suisse sur les cartels. Si la CEE dénonce un cas, celui-ci devra d'abord être examiné par le Comité mixte. S'il apparaît nécessaire de clarifier les faits en Suisse, la Commission des cartels, en se fondant sur la loi sur les cartels et sur les dispositions générales de la loi sur la procédure administrative, procédera à une enquête analogue à l'enquête spéciale prévue à l'article 20 de la loi sur les cartels. Au vu de ces constatations, nous prendrons les mesures nécessaires permettant d'assurer le respect des dispositions de l'Accord en Suisse. S'il se révélait nécessaire de prendre des décisions, celles-ci pourraient être attaquées devant le Tribunal fédéral en vertu de la clause générale des articles 97 et 98 de la loi fédérale d'organisation judiciaire.»³¹

A l'issue de l'enquête spéciale, la Commission des cartels remet au Département fédéral de l'Economie publique un rapport et des propositions (article 20, al. 3). Si ces recommandations ne sont pas suivies par les justiciables, le département peut intenter action devant le Tribunal fédéral (art. 22, al. 1) pour autant qu'elle soit « dirigée contre un cartel ou une organisation analogue qui empêche la concurrence et l'entrave notablement dans une branche économique ou une profession, d'une manière incompatible avec l'intérêt général, notamment au détriment des consommateurs ».

Comme le souligne Homburger, la notion d'intérêt général est beaucoup plus restrictive en Suisse que celle qui a cours en droit communautaire. En d'autres termes, certains cas répondront à la définition de pratiques « susceptibles d'entraver le commerce entre la Suisse et la CEE » alors qu'elles ne sauraient répondre à celle de « cartels ou certaines organisations analogues ayant des effets nuisibles d'ordre économique et social » ou compromettant « l'intérêt général » au sens des articles 20 et 22 de la loi sur les cartels et organisations analogues. En guise d'exemple, Homburger cite les contrats d'agence, les interdictions d'exporter et — ce qui nous intéresse tout particulièrement ici — les contrats de licence.³²

L'article 23, contrairement à la loi fédérale sur les cartels et organisations analogues, ne requiert pas une « limitation collective » de la concurrence. Il peut donc viser le contrat de licence de brevet isolé dès lors que celui-ci réunit les conditions prévues par ledit article.

La notion de « marché relevant » qui intervient lorsqu'il s'agit d'apprécier une atteinte à la concurrence est elle aussi interprétée différemment par la jurisprudence suisse et la jurisprudence communautaire. Les instances communautaires admettent la possibilité d'une restriction de la concurrence au sens de l'article 85, parag. 1, au niveau de la distribution des produits d'une seule entreprise.³³ Le Tribunal fédéral considère, en revanche, le marché de certains biens comme étant celui auquel se livrent plusieurs entreprises de la même branche « lorsque le choix du consommateur peut s'exercer entre ceux-ci et d'autres marchandises identiques ou analogues ».³⁴

³¹ Message, p. 692-693.

³² E. HOMBURGER, *op. cit.*, *Revue suisse de Jurisprudence*, 1972, p. 342, et ses observations dans la *Revue Internationale de la Concurrence*, 1972, p. 75-76.

³³ Voir l'affaire Grundig-Consten où a été examinée la distribution des seuls téléviseurs GRUNDIG, porteurs de la marque GINT, *Revue Trimestrielle de Droit Européen*, 1966, p. 55.

³⁴ ATF 91-II-491.

Rappelant que la procédure prévue à l'article 27 de l'Accord n'est applicable que lorsqu'une Partie contractante n'a pas pris les mesures propres à mettre fin au comportement qui lui est reproché, le Conseil fédéral expliquait que les mesures que la partie lésée pouvait prendre ne peuvent aller au-delà de ce qui est indispensable pour mettre fin aux difficultés « sérieuses » provoquées par le comportement incriminé. « On exclut ainsi l'adoption de mesures contre des distorsions de concurrence purement potentielles ou théoriques. »³⁵

Peut-être est-ce dans ces mots que l'on peut trouver l'explication à la différence de conception de l'article 85 CEE et 23 de l'Accord : l'article 85 sanctionne toute restriction, même virtuelle, par l'interdit et la nullité. L'article 23 déclare la restriction « incompatible » avec le bon fonctionnement de l'Accord : elle ne sera réprimée qu'une fois qu'elle se sera concrètement manifesté et aura causé des difficultés sérieuses. Ceci est d'ailleurs conforme au principe de la « répression des abus » qui prévaut en Suisse.

VI.3. *L'article 23 CEE et l'article 23 al. 2 de la loi fédérale sur les cartels et organisations analogues*

Dans notre étude de la loi sur les cartels et organisations analogues, nous avons vu que son article 23 al. 2 contenait une réserve en faveur des droits de la propriété industrielle. Les contrats de licence de brevet semblaient donc exclus de son champ d'application, quand bien même ils pourraient répondre tant à la définition de cartel, qu'à celle d'organisation analogue.³⁶

Nous avons relevé également que la doctrine est en faveur de l'application de cette loi aux droits de la propriété industrielle, lorsqu'ils sont utilisés d'une manière non conforme à la législation sur les brevets et les marques.³⁷

Il nous semble intéressant d'extraire du Message du Conseil fédéral relatif au projet de loi sur les cartels et organisations analogues du 18 septembre 1961, le passage suivant :

« Tant le Traité créant la CEE que la Convention instituant l'AELE contiennent des dispositions sur la concurrence. Aux termes des articles 15 et 31 de la Convention de l'AELE, tout Etat membre peut porter plainte contre un autre si les pratiques restrictives de caractère privé compromettent les bénéfices attendus de la libération des échanges commerciaux entre Etats membres. Il appartient à chacun de ces derniers de décider de quelle manière il veut éliminer une entrave apportée aux avantages commerciaux découlant de la Convention si la plainte se révèle fondée. *La Convention n'influe en rien sur la législation interne et son application. Néanmoins, il est souhaitable que la législation nationale fournisse aux autorités les moyens de se conformer à la Convention... La loi sur les cartels permettra ainsi de faire face aux engagements découlant de la convention de libre échange.* »³⁸

³⁵ Message, p. 693.

³⁶ Voir *supra*, p. 166 ss.

³⁷ A. FISCHER, « Das Verhältnis zwischen Kartellrecht und Gewerbliche Rechtsschutz », Thèse, Bâle, 1971. M. PEDRAZZINI, *op. cit.*, et auteurs cités. A. HIRSCH, « La loi sur les cartels et organisations analogues », *Mémoires publiés par la Faculté de Droit de Genève*, No 20, Quatrième Journée Juridique (10 octobre 1964), Georg, Genève, 1965, p. 63 ss.

³⁸ Message, FF, 1961, p. 563.

Il est vrai que, dans le même Message, il expliquait les raisons pour lesquelles la loi sur les cartels ne s'appliquerait pas aux « monopoles qui résultent exclusivement de la protection juridique de la propriété intellectuelle ».³⁹ Mais il évoquait, en même temps, le cas où un droit protégé serait pour limiter la concurrence « utilisé d'une manière qui dépasse la portée légitime de sa protection ». L'exemple donné était celui d'un cartel de titulaires de brevets parvenant à imposer un prix déterminé grâce au grand nombre de brevets dont il dispose. Le Conseil fédéral concluait que « en pareil cas, la loi sur les cartels sera applicable ».⁴⁰

Nous avons relevé l'absence de jurisprudence depuis l'entrée en vigueur de la loi sur les cartels et organisations analogues, mais il nous paraît certain que l'on peut voir déjà dans le Message précité de sérieux indices de la possibilité d'appliquer cette loi aux contrats de licence de brevet dès lors que les conditions d'application de l'article 23 de l'Accord Suisse-CEE seraient réunies.

En effet, d'une part, il y a dans le Message l'affirmation sans équivoque que la loi sur les cartels sera applicable aux abus commis sous le couvert de brevets « utilisés d'une manière qui dépasse la portée légitime de leur protection ». D'autre part, il faut tenir compte du fait que les idées dans ce domaine ont largement évolué depuis 1961. Que l'on songe à l'évolution de la jurisprudence communautaire : dans un premier temps, on avait vu dans l'article 36 CEE une réserve totale en faveur des droits de propriété industrielle, tout comme l'on avait pensé que la réserve instituée à l'article 23 al. 2 de la loi fédérale sur les cartels et organisations analogues les soustrayaient définitivement au champ d'application de cette dernière « sous réserve d'abus ».

En définitive, le problème se ramène au point de savoir à partir de quel moment les autorités suisses vont considérer qu'il y a « abus » et, de ce fait, lieu pour elle d'intervenir et de soumettre les contrats de licence de brevet litigieux à la loi fédérale sur les cartels et organisations analogues. C'est sans doute là que se manifesterait la première divergence entre l'interprétation communautaire et l'interprétation suisse, suivies d'autres divergences que nous avons déjà relevées.

Comme on a pu le voir, ces divergences ne sont pas négligeables. Elles soulèvent bon nombre de questions auxquelles personne, pour l'heure, ne semble être en mesure de répondre. Nous conclurons avec Martine Benedict : « Il semble que le principe de l'application autonome pour chacune des Parties contractantes de cet article 23 aura pour conséquence un traitement différent du contrat (in casu, de licence) suivant qu'il produira ses effets en Suisse ou sur une autre partie du territoire du Marché Commun. Cette situation pourra être source d'inégalité pour les justiciables. »⁴¹

³⁹ Message, p. 567.

⁴⁰ Message, p. 567.

⁴¹ M. BENEDICT, « Le contrat de concession de vente exclusive », Thèse, Lausanne, 1975, p. 218.

CHAPITRE II

L'APPLICABILITÉ DIRECTE DES RÈGLES DE LA CONCURRENCE DE L'ACCORD SUISSE-C.E.E.

Section I — La notion d'applicabilité directe

Le problème à résoudre est celui qui consiste à dégager les critères sur la base desquels on peut actuellement qualifier une disposition d'un Traité ou une disposition de droit dérivé de « directement applicable », c'est-à-dire susceptible de produire des effets directs dans les relations juridiques des Etats membres et de leurs justiciables. Il est résolu par chaque pays conformément à sa constitution, ses traditions judiciaires et ses conceptions doctrinales propres.¹

1. L'applicabilité directe en droit communautaire

Jusqu'à l'arrêt *Deutsche-Grammophon*,² il était admis qu'outre les dispositions du Traité de Rome, seul le Règlement pouvait être directement applicable.³ Dans l'arrêt *Deutsche-Grammophon*, la Cour, se référant à l'article 5 al. 2 CEE, devait établir l'obligation pour les Etats membres de respecter les règles qui se dégagent du Traité. Ce faisant, la Cour reprenait à son compte les avis précédemment exprimés par Koch & Froschmaier, Alexander et Johannes,⁴ qui diffèrent entre eux, mais reconnaissent le caractère d'applicabilité directe en droit interne des obligations imposées par certains articles du Traité aux Etats membres.

Pour être directement applicable, une disposition communautaire doit être « complète et juridiquement parfaite ».⁵

¹ R. KÜCHLER, « Gewerbliche Schutzrechte... », p. 195. P. PESCATORE, « L'attitude des juridictions nationales à l'égard du problème des effets directs du droit communautaire », *Revue Trimestrielle de Droit Européen*, 1970, p. 296 ss (296).

² Affaire 78-80, arrêt du 8.6.1971.

³ L. DEFALQUE, « L'apport de l'arrêt *Deutsche-Grammophon* à la jurisprudence communautaire », *L'Ingénieur-Conseil*, 1973, p. 21 ss (38).

⁴ Cités par L. DEFALQUE, *op. cit.*, p. 37.

⁵ Cour de Justice des Communautés Européennes, citée par L. DEFALQUE, *op. cit.*, p. 39 : il s'agit de la doctrine dite « de l'acte clair » ou du « sens clair » des dispositions que PESCATORE critique (*op. cit.*, p. 299) au motif que « ce procédé recouvre d'une apparence d'objectivité et même d'absolu ce qui n'est, en réalité, qu'une appréciation toute subjective du juge, influencée non seulement par sa manière d'entendre un texte, mais encore par son appréciation de la relation du texte invoqué avec la solution du litige ». M. WAELBROECK, « L'effet direct de l'Accord relatif aux échanges commerciaux du 22 juillet 1972 entre la Communauté Economique Européenne et la Confédération suisse », *Annuaire Suisse de Droit International*, 1973, p. 113 ss (118), souligne qu'« il faut que l'obligation imposée à l'Etat soit claire, complète et inconditionnelle » sans toutefois exagérer la portée de cette condition.

Dans son article précité sur l'arrêt *Deutsche-Grammophon*, Mme Defalque souligne les lacunes en droit au cas où l'on voudrait reconnaître à l'article 5 al. 1 CEE une applicabilité directe, même limitée.⁶

En effet, il ne semble pas faire de doute qu'aussi bien l'article 85 et 86 que l'article 5 al. 2 invoqué lors de l'arrêt *Deutsche-Grammophon*, bénéficient d'une applicabilité directe, car ils n'impliquent aucune intervention ni des institutions communautaires, ni de l'Etat membre auquel ils sont destinés pour leur mise en œuvre dans son ordre juridique interne. En l'occurrence, il s'agit d'un devoir d'absention. S'il est « précis » et « complet », il liera aussi les particuliers, les Etats membres étant uniquement chargés de le faire respecter.

Toute autre est la situation dès lors qu'il y a à la charge de l'Etat membre, non plus une obligation de réception de la norme communautaire, mais une obligation de création, c'est-à-dire de légiférer afin d'introduire la norme en question dans le droit interne. C'est le problème posé par l'article 5 al. 1 CEE.

Comme le fait justement remarquer Pescatore, « les constitutions nationales sont généralement muettes sur les rapports entre le droit interne et l'ordre juridique international, de manière que la solution des effets du droit communautaire à l'intérieur des Etats membres se détermine en fonction des idées que les uns et les autres se sont forgés sur des sujets tels que la souveraineté des Etats, les mérites respectifs du nationalisme et de l'internationalisme, le rôle réciproque du Traité et de la loi dans la doctrine des sources du droit et ainsi de suite »⁷ ; c'est ce qui explique, sans aucun doute, les hésitations, les réticences et les contradictions en ce qui concerne le problème de l'effet direct.⁸

L'applicabilité directe est importante en droit communautaire, car elle assure une application efficace de ce dernier par les juges nationaux.⁹ En effet, si le juge national devait continuer à donner le pas aux dispositions de droit interne qui ont pour effet de faire obstacle à la libre circulation à l'intérieur du Marché Commun, il serait en contradiction avec le but essentiel du Traité qui est celui de supprimer tout cloisonnement empêchant la réalisation d'une intégration économique, donc d'un marché unique.

C'est ce qui fait dire à Pescatore : « toute décision nationale qui porte atteinte à la pleine efficacité du droit communautaire met en cause un bien qui est d'intérêt commun pour les six Etats,¹⁰ à savoir l'unité et, par là, la réalité même du droit que nos pays se sont donné. Par l'effet de la pénétration profonde du droit communautaire à l'intérieur de la sphère du droit interne, les juges nationaux de toute catégorie et de tout degré sont devenus les organes d'application d'un ordre juridique qui nous est commun. Il va sans dire que la manière dont un juge national s'acquitte de cette mission ne peut pas être indifférente aux autres pays de la Communauté, ni aux institutions créées par les traités pour veiller à la cohérence du tout. »¹¹

⁶ L. DEFALQUE, *op. cit.*, p. 43 ss.

⁷ P. PESCATORE, *op. cit.*, p. 297.

⁸ P. PESCATORE, *op. cit.*, p. 298.

⁹ R. KÜCHLER, « Lizenzverträge... », p. 36.

¹⁰ Maintenant 9 Etats.

¹¹ P. PESCATORE, *op. cit.*, p. 298-299.

Ou bien les règles instituées en commun sont bien celles d'un marché commun et elles l'emportent de plein droit ; ou bien la loi interne peut primer la règle commune et celle-ci cesse alors d'être commune, privant ainsi d'efficacité traités et règlements, en dépit de la disposition qui les proclame « directement applicable dans tout Etat membre ».¹²

C'est pour éviter un tel risque qu'a été instituée la procédure d'interprétation par la Cour de Justice des Communautés Economiques Européennes (article 177 CEE) « conciliant la légitime autorité du juge national avec la nécessaire uniformité du droit communautaire ».¹³

2. *L'article 23 de l'Accord Suisse-CEE et la notion « d'applicabilité directe »*

Dans un arrêt du 13 octobre 1972 mettant en cause l'application de l'article 16 de la Convention instituant l'AELE, le Tribunal fédéral — examinant la question de savoir si un particulier pouvait invoquer un traité international devant l'administration et les tribunaux suisses — posa le principe suivant :

« Un particulier pourra invoquer un traité devant l'administration et les tribunaux si celui-ci pose des règles de droit suffisamment précises pour s'appliquer comme telles à un cas d'espèce et constituer le fondement d'une décision concrète, la majeure du syllogisme juridique dont la décision sera la conclusion. Tel n'est pas le cas d'une disposition conventionnelle qui énonce un programme ou fixe les lignes directrices dont devra s'inspirer la législation des Etats contractants et qui s'adresse ainsi non aux autorités administratives et judiciaires, mais bien au législateur national. » (S.J., 1973, p. 481 ss. Arrêt Banque de Crédit International.)

Commentant cet arrêt, d'éminents auteurs¹⁴ en ont tiré un certain nombre de conclusions sur le point de savoir si les règles de concurrence contenues dans l'Accord Suisse-CEE étaient ou non directement applicables, et si, de ce fait, elle conféraient des droits aux particuliers. Nous nous bornerons à les citer, sans prendre position, car il s'agit là d'un sujet débordant largement le cadre de la présente étude et surtout fortement controversé.

Waelbroeck met d'abord l'accent sur le fait que l'Accord s'inspire de la terminologie et des procédures prévues par le Traité CEE. Il rappelle l'arrêt Banque de Crédit International (précité) et les critères dégagés par le Tribunal fédéral, qui permettent de reconnaître à une disposition sa capacité à

¹² R. LECOURT, « Le juge devant le Marché Commun », *Etudes et Travaux de l'Institut Universitaire des Hautes Etudes Internationales*, Genève, 1970, p. 42.

¹³ E. GRISEL, « Une procédure de renvoi préjudiciel au Tribunal fédéral suisse ? », *Revue de Droit Suisse*, 1977, p. 105 ss (notamment 108 ss) : Le renvoi préjudiciel selon l'art. 177 du Traité instituant la CEE.

¹⁴ M. WAELBROECK, *op. cit.* B. KNAPP, « Perspectives européennes dans la jurisprudence du Tribunal fédéral », *Cahiers de Droit Européen*, 1974, p. 187 ss. A. HIRSCH, *op. cit.*, mêmes Cahiers. R. ZÄCH, *op. cit.* R. KÜCHLER, *op. cit.* IMMENGA-KOLLER-HIRSCH, *op. cit.* A. KOLLER, « Zur Frage der unmittelbaren Anwendbarkeit von Art. 23 des Freihandelsabkommens Schweiz/EWG », *Festgabe für Henri Deschenaux*, 1977, Fribourg, p. 593 ss.

être appliquée directement. Il distingue également les obligations de « ne pas faire » contenues dans l'Accord, de celles de « faire ».¹⁵ Il souligne les délicats problèmes d'interprétation que pose l'article 23 de l'Accord : il n'édicte aucune interdiction à la charge des particuliers. Le Comité mixte ne peut être saisi que par une Partie contractante et non par une personne privée. Si la Partie contractante à laquelle il incombe de prendre des mesures pour que cesse l'infraction n'y a pas mis fin dans le délai imparti par le Comité mixte, l'autre Partie peut prendre des mesures de sauvegarde. Il s'ensuit que l'article 23 n'impose aucune obligation directe aux particuliers et que l'incompatibilité qu'il décrète est de nature à produire effet uniquement dans les relations entre Parties contractantes.¹⁶

Toutefois, poursuit Waelbroeck, l'article 22 de l'Accord prévoit que « les Parties contractantes s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'Accord ». Pour Waelbroeck, « on peut considérer que cette disposition impose une obligation non seulement aux pouvoirs législatif et exécutif des Parties contractantes, mais aussi à leurs instances juridictionnelles. Celles-ci sont, dès lors, tenues de ne pas prêter leur concours à des actions privées contraires aux objectifs de l'Accord. Saisies d'une demande en justice fondée sur un accord entre entreprises visé à l'article 23, parag. 1 i), ou, conclu sous la pression d'un abus de position dominante incompatible avec l'article 23, parag. 1 ii), elles n'auraient d'autre possibilité que de la rejeter ».¹⁷

La suite du raisonnement de Waelbroeck se base sur l'analogie de l'article 22 al. 1 de l'Accord avec l'article 5 al. 2 CEE, sur lequel s'est appuyée la Cour de Justice dans l'arrêt *Deutsche Grammophon* et il en déduit qu'il n'est pas exclu de tenir le même raisonnement dans le cadre de l'Accord : « Sans imposer directement d'obligation aux Etats et aux particuliers, l'article 23, conjointement avec l'article 22, paraît de nature à produire certains effets en droit interne, dans la mesure où il impose aux tribunaux suisses l'obligation de ne pas donner suite à des demandes constituant la mise en œuvre d'ententes ou de pratiques incompatibles avec l'Accord. »¹⁸

Analysant, toutefois, les critères dégagés par la Cour de Justice dans l'arrêt *International Fruit* du 12 décembre 1972,¹⁹ c'est-à-dire que « pour qu'une disposition d'un accord international liant la Communauté puisse être invoquée par les individus devant les tribunaux, il ne suffit pas qu'elle soit suffisamment précise et complète pour se prêter à être appliquée directement, mais il faut en outre envisager l'économie et les termes de cet accord », Waelbroeck pense que la réponse de la Cour de Justice à la question de l'applicabilité directe de l'Accord (et partant de l'article 23) soit négative. Il conclut en soulignant le risque de divergence de jurisprudence entre la Suisse et la Communauté, en espérant toutefois un revirement de jurisprudence en ce

¹⁵ Voir L. DEFALQUE, *op. cit.*, p. 43 ss.

¹⁶ M. WAELBROECK, *op. cit.*, p. 127-128.

¹⁷ M. WAELBROECK, *op. cit.*, p. 128.

¹⁸ M. WAELBROECK, *op. cit.*, p. 129. Dans le même sens, R. KÜCHLER, « *Gewerbliche Schutzrechte...* », p. 197.

¹⁹ Analysé par M. WAELBROECK, *op. cit.*, p. 114 à 117 : l'arrêt concernait une incompatibilité entre certains règlements de la Commission et l'art. XI du GATT.

qui concerne l'arrêt International Fruit, car il est en faveur de l'applicabilité directe.²⁰

Examinant la mesure dans laquelle les particuliers pourront invoquer l'article 23 devant les autorités compétentes, le Prof Hirsch constate que la procédure de sauvegarde prévue par l'Accord n'est pas accessible aux particuliers. Mais il ne faudrait pas en déduire pour autant que ceux-ci ne pourraient jamais invoquer l'Accord eux-mêmes. En effet, dans l'arrêt précité du Tribunal fédéral, et relatif à l'article 16 de l'AELE, le Tribunal fédéral a estimé que « le principe de non-discrimination que pose cet article 16, parag. 1, apparaît suffisamment précis pour être directement applicable comme tel par les autorités administratives et judiciaires, sans nouvelle intervention du législateur national ou international ». En outre, l'application directe du principe de non discrimination « s'impose avec d'autant plus de force que la Convention n'institue pas de juridiction commune accessible aux particuliers et que ceux-ci ne peuvent pas non plus saisir directement le Conseil ».²¹

Hirsch se pose ensuite la question de savoir dans quelle mesure l'Accord confère aux particuliers des droits qu'ils pourraient invoquer devant les autorités nationales des pays membres de la CEE.²²

L'Accord Suisse-CEE ayant été conclu au nom de la CEE par le Conseil des Ministres (article 228 CEE), il s'agit d'un « acte pris par les institutions de la Communauté » au sens de l'article 177 sur l'interprétation duquel acte la Cour est compétente pour statuer à titre préjudiciel. Par conséquent, si un particulier invoquait l'une des règles de l'Accord devant une juridiction d'un Etat membre, celle-ci pourrait (177, parag. 2) ou devrait (177, parag. 3) saisir la Cour de Justice pour lui demander d'établir la portée de la règle et si celle-ci confère des droits aux particuliers.²³

La réponse à cette question peut être déduite de l'arrêt International Fruit précité, dont Hirsch tire les mêmes conclusions que Waelbroeck, c'est-à-dire une réponse négative quant à l'applicabilité directe de l'article 23. Pour Hirsch, « dans cette hypothèse, la Confédération devrait examiner si l'on pourrait admettre que l'Accord confère des droits aux particuliers devant les autorités suisses et non pas devant les autorités des pays membres de la CEE, ou si des mesures devraient être prises pour limiter les droits que l'accord confère aux particuliers devant les autorités suisses ».²⁴

Pour Schürmann,²⁵ comme pour Zäch,²⁶ l'article 23 n'est pas d'applicabilité directe, cependant que pour Schluep, il n'est directement applicable que par les autorités administratives.²⁷

Enfin, pour la commission de la CEE, l'article 23 — contrairement à l'article 85 CEE — ne serait pas directement applicable.²⁸

²⁰ M. WELBROECK, *op. cit.*, p. 129.

²¹ A. HIRSCH, *op. cit.*, *Cahiers de Droit Européen*, p. 194 ss.

²² A. HIRSCH, p. 199.

²³ A. HIRSCH, *op. cit.*, p. 199, et R. KÜCHLER, *op. cit.*, *Revue de Droit Suisse*, 1975, p. 202 : il précise que les tribunaux de pays tiers (tels que la Suisse) ne peuvent saisir la Cour d'une demande d'interprétation à titre préjudiciel au sens de l'art. 177 CEE.

²⁴ A. HIRSCH, *op. cit.*, p. 200.

²⁵ Cité par M. PEDRAZZINI, *op. cit.*, p. 15.

²⁶ R. ZÄCH, *op. cit.*, p. 264.

²⁷ Cité par M. PEDRAZZINI, *op. cit.*, p. 15.

²⁸ M. PEDRAZZINI, *op. cit.*, p. 15.

La question, on le voit, est controversée. Il faut attendre un arrêt du Tribunal fédéral pour y voir plus clair.²⁹

3. « *L'applicabilité directe* » des articles 13 et 20 de l'Accord Suisse-CEE

Nous avons déjà relevé la similitude des textes des articles 13 et 20 de l'Accord avec les articles 30 et 36 CEE. Küchler semble être le premier à s'être posé la question de leur applicabilité directe.

Selon la jurisprudence communautaire et la doctrine récente, les articles 30 et 36 CEE sont d'applicabilité directe. Dès lors que le texte des articles 13 et 20 de l'Accord reproduit textuellement celui des articles 30 et 36 CEE, Küchler en déduit que cette interprétation vaut également pour les règles contenues dans l'Accord.

Il est vrai, précise Küchler, que l'article 13 s'adresse aux Parties contractantes et non aux particuliers, mais ils restent libres d'invoquer devant un tribunal une norme susceptible d'influencer l'application du droit national. Pour Küchler, un tribunal est sans conteste un organe des Parties contractantes. Il suit que, tout comme l'article 23, l'article 13 de l'Accord est d'applicabilité directe.

Le même raisonnement vaut pour l'article 20 de l'Accord.³⁰

²⁹ Voir la réponse du Conseil fédéral au Conseiller d'Etat Gauslin (*Bulletin Sténographique du Conseil d'Etat*, 1976, t. I, p. 277 ss).

³⁰ R. KÜCHLER, « Gewerbliche Schutzrechte... », *Revue de Droit Suisse*, 1975, p. 195 ss.

CONCLUSION FINALE

Dans son Message à l'Assemblée fédérale concernant trois traités en matière de brevets et la révision de la loi sur les brevets (du 24 mars 1976), le Conseil fédéral soulignait l'importance inattendue qu'a pris le droit des brevets ces dernières décennies, surtout depuis la seconde guerre mondiale : « Quelques-uns des principaux facteurs de cette évolution résident dans une intense activité inventive, l'accroissement de l'industrialisation, l'ouverture de nouveaux débouchés et le développement considérable du commerce international. Parallèlement à l'essor de l'économie et de la technique s'est accru l'intérêt légitime des inventeurs à mettre au bénéfice de la protection juridique, partout où se produisent des possibilités de les mettre en valeur, les nouveautés techniques qu'ils ont créées. »¹

Cette mise en valeur se fera, entre autres, au moyen de contrats de licence dont nous avons vu qu'ils sont ceux par lesquels le titulaire de brevets, constituant des monopoles d'exploitation, s'oblige à mettre tout ou partie de son monopole à la disposition d'une ou de plusieurs personnes (licenciés), contre rémunération, le plus souvent périodique. Les parties au contrat peuvent être physiques ou morales et l'étendue du contrat peut varier dans l'espace et dans le temps.

Cette mise en valeur a pu se faire, parfois, au détriment de la liberté économique du licencié. C'est afin de lutter contre les excès que se sont développées les législations cartellaires, d'abord aux Etats-Unis, ensuite en Europe, dans le but de réprimer toutes les formes que pouvaient revêtir des pratiques destinées à limiter la concurrence (trusts, cartels, etc.).

Depuis la conclusion du Traité de Rome, le droit de la concurrence communautaire fait partie intégrante de la législation des divers Etats membres, primant les lois cartellaires dont ils ont pu s'être dotés.

Les législations cartellaires se divisent en deux catégories, la première réprimant les pratiques dites restrictives comme telles, la seconde n'intervenant qu'en cas d'abus. Le droit communautaire concrétise la première alors que la loi fédérale sur les cartels et organisations analogues appartient à la seconde.

S'il ne fait pas de doute que les clauses dites « restrictives » tombent sous le coup des règles de concurrence communautaires, on a pu se demander s'il en irait de même avec la loi suisse, beaucoup plus libérale. Toutefois, il ne semble plus faire de doute que la loi fédérale sur les cartels et organisations analogues peut trouver application en cas d'abus commis sous le couvert de brevets.

Enfin, depuis la conclusion de l'Accord Suisse-CEE, il y a lieu de tenir compte, d'une part de ce qu'il ne saurait plus être fait obstacle aux importa-

¹ FF, No 18, du 10 mai 1976, p. 1 ss (3).

tions parallèles de produits « originaires » tels que définis par l'Accord et les protocoles annexes et que, d'autre part, toutes restrictions susceptibles de fausser le jeu de la concurrence dans les échanges entre la CEE et la Suisse sont « incompatibles » avec l'Accord en vertu de son article 23. Les contrats de licence traditionnels doivent donc être modifiés de manière à ne plus constituer des pratiques proscrites par les règles de concurrence de l'Accord et à ne plus pouvoir empêcher la libre circulation des produits « originaires » entre la Suisse et la CEE.

Faut-il donc codifier le contrat de licence qui, comme on le sait, n'est pas plus réglementé en Suisse qu'ailleurs (sauf en Hongrie) ?

S'interrogeant sur l'opportunité de codifier d'autres contrats actuellement non régis, Engel exprime l'avis que « trop de réglementation nuit, entrave l'imagination créatrice de la pratique, permet à des tiers plus ou moins compétents, plus ou moins désintéressés, de s'immiscer dans des questions qui ne les regardent pas ou qu'ils connaissent mal... La teneur assez technique de certains contrats et surtout leur diversité et leur nouveauté technique relative — par exemple le « contrat de recherche »... — empêchent une codification efficace. Mieux vaut ici se contenter de la sauvegarde offerte par la partie générale du CO, dont la jurisprudence sait faire un judicieux emploi. »²

C'est exact. Mais nous avons vu que le CO est inopérant dans les cas où il s'agit non plus de l'intérêt des parties au litige, mais de celui des tiers.

Nous pensons, néanmoins, qu'il est encore trop tôt pour prôner une codification du contrat de licence en Suisse. Il n'est que de voir l'évolution dans l'appréciation des clauses dites « restrictives » : des dispositions réputées parfaitement licites par la Commission dans sa Communication du 24 décembre 1962, par exemple, sont suspectes aujourd'hui.

Un projet de Règlement visant à exempter de manière globale les contrats de licence au sens de l'article 85, parag. 3, CEE, a été mis au point par la Commission de Bruxelles. Bien qu'à l'état de projet, il constitue un guide utile en ce qu'il désigne expressément les clauses licites et les clauses suspectes. Mais il faudra attendre qu'il ait fait ses preuves avant de pouvoir s'en inspirer pour légiférer sur le plan interne.

Comme le dit Frank Vischer, « chaque situation concrète appelle une solution particulière ; il n'est donc possible de systématiser des solutions que lorsqu'elles ont été expérimentées avec succès par les tribunaux durant une longue période. »³

Enfin, il y a lieu de tenir compte du dialogue qui s'est instauré entre pays fortement industrialisés et pays du tiers monde. Ainsi que nous avons pu le constater personnellement au cours des journées consacrées à la révision de la Convention de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle,⁴ un grand effort est fait afin de faciliter le développement de la coopération entre les deux blocs. On peut ainsi noter dans le memorandum du Directeur Général de l'OMPI,⁵ la suggestion d'inclure dans la Convention de Paris un nouvel Article 12ter, prévoyant un certain nombre d'objectifs pour l'Union,

² P. ENGEL, « Traité des Obligations en droit suisse », p. 129-130.

³ F. VISCHER, « Droit International Privé », p. 10.

⁴ Genève, 21-25 novembre 1977. OMPI, Doc. PR/PIC/III/1 et ss.

⁵ Doc. PR/PIC/III/4.

parmi lesquels, sous chiffre (iii) « assistance to developing countries in their efforts to obtain technology from abroad in the most efficacious way as far as the industrial property aspects of such transfer of technology are concerned ». Et la proposition du Groupe de Travail chargé de questions d'intérêt spécial pour les pays en développement propose que ce même article 12ter soit rédigé de manière à préciser que l'effort de l'Union portera, entre autres, « sur l'encouragement de l'activité inventive et innovatrice nationale, au moyen des stimulants fournis par le système de la propriété industrielle et sur les moyens d'une meilleure utilisation de la propriété industrielle pour l'acquisition de techniques étrangères et l'exportation de techniques nationales et de produits nationaux ».⁶

Dans la mesure où ces échanges se feront au moyen de contrats de licence de brevet et de marque, gageons que ce dernier subira encore des modifications, résultat de négociations entre peuples ayant des conceptions différentes, pour ne pas dire opposées, sur la manière dont doit s'opérer le transfert de technologie et, partant, sur les obligations à assumer de part et d'autre. Il nous semble, par conséquent, que l'évolution est loin d'être achevée : l'heure de la systématisation n'a pas encore sonné.

⁶ Doc. PR/PIC/III/11.

ANNEXE I

MODÈLE DE CONTRAT DE LICENCE DE BREVET POUR L'ÉTRANGER

(4e édition, mars 1974)

Ce document a été élaboré par l'Organisme de Liaison des Industries Métalliques Européennes (ORGALIME). L'ORGALIME groupe les associations professionnelles centrales des industries mécaniques, électriques et transformatrices des métaux de quinze pays européens et assure la liaison entre celles-ci pour l'étude de problèmes économiques, juridiques, techniques et autres qui touchent les industries qu'elles représentent.

Le Modèle de Contrat de Licence de Brevet pour l'Etranger peut être obtenu en français ou en anglais auprès du Secrétariat de l'ORGALIME, rue de Stassart 99, 1050 Bruxelles (Belgique).

MODÈLE DE CONTRAT DE LICENCE DE BREVET POUR L'ÉTRANGER

Préambule

La conclusion de contrats de licence de brevet tend à se développer. Il nous parvient en nombre toujours croissant des demandes de contrats-types susceptibles d'être consultés lors de la formation de tels contrats dans le domaine des industries mécaniques. Cet état de chose s'explique sans doute par le fait qu'il s'agit de contrats à longue échéance dont la rédaction sur le plan juridique est particulièrement difficile. Ajoutons que de nombreuses entreprises n'ont jusqu'ici que très peu d'expérience dans ce domaine.

Un certain nombre de membres du Comité Juridique de l'ORGALIME (Organisme de Liaison des Industries Métalliques Européennes) s'est chargé de cette tâche et a élaboré un contrat-type de licence de brevet. Attendu que des contrats de licence sont le plus souvent conclus avec des entreprises à l'étranger, il semblait opportun de procéder à des consultations sur le plan international. Il a été ainsi possible de tenir compte tout spécialement des points de vue à observer lors de la formation de contrats internationaux.

C'est avec grande prudence que le Comité a procédé à l'élaboration d'un contrat-type, étant donné qu'il s'est rendu parfaitement compte qu'il y a non seulement plusieurs façons de rédiger de tels contrats, mais que ceux-ci doi-

vent aussi être adaptés aux circonstances de l'espèce. Si toutefois le Comité a rédigé un tel contrat-type, il l'a fait avec la réserve qu'il s'agit ici seulement d'un modèle qui doit être modifié et adapté aux exigences de l'espèce. Pour tenir compte du grand nombre des cas possibles, certaines alternatives ont été prévues pour toutes une série de points, alternatives qui sont à choisir par les parties contractantes. On s'est efforcé également de trouver des solutions qui soient usuelles dans les contrats de licence dans le domaine des industries mécaniques et qui soient également admises par la loi des pays en cause, au moins en ce qui concerne les pays continentaux.

Dans l'espèce, les parties doivent néanmoins examiner la situation juridique des pays en question dont la loi est en cause, pour voir si celle-ci n'exige des stipulations particulières ou si certaines stipulations ne sont pas admises.

Il n'est guère possible de donner aujourd'hui un aperçu net sur le droit dans les divers pays, étant donné que la législation ainsi que la jurisprudence dans ce domaine sont encore au stade de l'évolution.

Aussi est-il difficile de déterminer avec exactitude le droit relatif aux contrats de licence dans les divers pays, car il s'agit d'une matière relativement nouvelle qui, le plus souvent, n'est pas encore réglée par la loi. La jurisprudence, si elle existe de toute façon, est souvent instable et non uniforme. Aussi devrait-on examiner soigneusement la question de savoir quelles autorisations sont nécessaires dans les pays en cause. Si celles-ci ne sont pas obtenues, l'exécution du contrat s'avérera le plus souvent impossible. Le contrat-type prévoit expressément que le contrat n'entre en vigueur que lorsque toutes les autorisations nécessaires ont été octroyées.

En outre, la situation du droit des brevets peut avoir des effets importants sur le contrat. Dans de nombreux pays, par exemple, les contrats de licence de brevet peuvent être enregistrés sur le registre tenu à l'Office de la Propriété Industrielle ou sur d'autres registres publics. Les conditions requises et l'effet de l'enregistrement diffèrent avec la loi des différents pays en cause. Dans chaque cas, il faudra vérifier si l'enregistrement doit être fait ou non.

Comme il résulte de l'exposé ci-dessus, il sera prudent, lors de la formation de contrats très importants, de consulter un ingénieur-conseil ou un avocat spécialisés dans les contrats de licence de brevet et familier avec la loi compétente. Même dans ce cas, le contrat-type s'avérera utile pour déterminer les points à examiner plus particulièrement avec les conseils. La consultation d'experts est particulièrement recommandée dans le cas de modification du contrat-type.

En particulier, il est recommandé d'examiner le contrat, et tout spécialement les Articles 2, 10, 19, 20 et 23, aux fins de savoir s'ils vont à l'encontre des législations en matière de pratiques restrictives de la concurrence, soit une législation nationale, soit les règles de l'Article 85 et 86 du Traité de Rome. A titre d'exemple des problèmes susceptibles de se présenter, les utilisateurs de ce modèle de contrat peuvent trouver utile de se référer à des notes supplémentaires fournies à ses entreprises adhérentes en 1973 par le Verein Deutscher Maschinenbau-Anstalten e.V., association membre de l'ORGALIME. On trouvera ces notes dans l'Annexe du document.

CONTRAT DE LICENCE DE BREVET POUR L'ÉTRANGER

Entre
les Etablissements _____
(forme juridique)

dont le siège est à _____

représentés par M. _____ (qualité _____)

dénommés par la suite « le concédant » _____ d'une part,

et
les Etablissements _____
(forme juridique)

dont le siège est à _____

représentés par M. _____ (qualité _____)

dénommés par la suite « le licencié » _____ d'autre part.

Il est exposé ce qui suit :

Le concédant est
titulaire et propriétaire des brevets

déposés à _____ , le _____ 1

A. Aucune licence n'a encore été concédée sur ces brevets par le concédant.

B. Des licences non exclusives ont déjà été concédées sur ces brevets² et ³.

¹ Il est recommandé de préciser de la manière la plus exacte possible la situation des brevets (simple demande, brevets déjà délivrés avec ou sans examen, brevets pris directement ou brevets pris en vertu d'un droit de priorité unioniste par suite d'un dépôt antérieur dans un autre pays, etc.).

² Dans ce contrat-type, les variantes sont désignées par les lettres A. B. C, ... a et b... Il n'y a donc qu'une solution à choisir, les autres étant supprimées, et il faut en conséquence prendre garde que, dans chaque contrat particulier, les solutions retenues aux articles suivants soient cohérentes.

³ Dans cette hypothèse, il peut être utile d'indiquer les licenciés antérieurs et les conditions dans lesquelles les licences antérieures ont été concédées.

Le licencié est également en possession de secrets de fabrication et d'expériences concernant la fabrication du matériel sous licence (Know-how).

Les brevets, ci-dessus désignés, ainsi que ces secrets de fabrication et expériences ont déjà fait de la part du breveté l'objet d'une exploitation effective.

Le concédant a notamment construit _____

(indiquer la nature et les caractéristiques essentielles du matériel faisant application des dispositifs, objet des brevets)⁴.

et il est convenu :

Article 1

I. *Domaine technique de la licence*

A. La licence s'étend à toutes les applications de l'invention décrites dans les brevets qui font l'objet des présentes conventions et à celles qui s'y rattachent implicitement.

Au surplus, les parties se communiqueront, de bonne foi et sans réserve, les applications, imprévues d'elles lors de la conclusion du contrat, qu'il leur paraîtrait possible et/ou qu'elles auraient l'intention de réaliser.

B. La licence est limitée à l'application suivante (ou aux applications suivantes) : _____

II. *Caractères de la licence*

La licence est une licence de fabriquer, d'utiliser, de vendre.

A. Elle est exclusive.

a) Cette exclusivité n'est pas opposable au concédant, qui se réserve le droit de fabriquer lui-même, d'utiliser et de vendre les matériels couverts par la licence, sur le territoire défini à l'article 2.

b) Cette exclusivité est opposable au concédant.

B. La licence est non exclusive.⁵

La licence est incessible. Le licencié s'interdit donc de substituer un tiers dans ses droits et obligations. Il ne pourra notamment en faire apport en société sans autorisation du concédant.

III. *Sous-licence*

A. Le licencié est autorisé à concéder des sous-licences.

⁴ Dans le cas contraire, il peut être opportun d'indiquer que le brevet n'a encore jamais été exploité en prenant garde toutefois, s'il est déjà assez ancien, de ne pas faire connaître, par cette affirmation de non-exploitation, que les conditions seraient requises pour que des tiers demandent des licences obligatoires.

⁵ Dans cette hypothèse, la clause du licencié le plus favorisé est parfois convenue en faveur du titulaire d'une licence simple, lui réservant les mêmes droits dont bénéficient les autres titulaires de licences simples. Ladite clause devrait cependant être précisée tant en ce qui concerne le territoire que le contenu.

B. Le licencié n'est pas autorisé à concéder des sous-licences sans consentement préalable du concédant. Celui-ci ne pourra refuser son agrément que pour des motifs dûment justifiés.

C. Le licencié n'est pas autorisé à concéder des sous-licences.⁶

Article 2

Territoire contractuel

La présente licence est accordée pour les territoires suivants _____

Le licencié s'interdit de fabriquer dans d'autres territoires, y compris ceux dans lesquels le concédant ne bénéficie d'aucune protection.⁷

I

A. Le licencié ne sera autorisé à exporter que vers les territoires suivants _____

Il s'interdit d'exporter vers tous les autres territoires y compris ceux où le concédant ne bénéficie d'aucune protection.⁸

B. Le licencié pourra exporter vers les divers autres pays à l'exclusion des suivants⁸ : _____

II

A. Le licencié s'engage à payer pour toute exportation qui serait interdite en vertu des dispositions ci-dessus une pénalité conventionnelle de _____

Il interdira également à ses acheteurs d'exporter les matériels sous licence, dans la mesure où, en vertu des dispositions sus-mentionnées, l'exportation en est interdite et obligera ces derniers à payer pour toute contravention une pénalité conventionnelle de _____

que le licencié sera tenu de reverser au concédant.

B. Le licencié doit garantir que le matériel sous licence ne sera pas exporté vers des territoires où toute exportation est interdite. Lorsque, par la faute du licencié, l'objet sous licence est exporté vers des territoires dans lesquels toute exportation est interdite, le concédant peut sur simple demande écrite se dégager du contrat et exiger réparation du dommage qu'il aurait subi.

Article 3

Enregistrement de la licence

Chacune des parties aura la faculté d'enregistrer la concession de la licence sur le Registre tenu à l'Office de la Propriété Industrielle, sous réserve, toute-

⁶ Préciser quelles sont les pièces qui ne devront pas être sous-traitées.

⁷ Si le licencié est autorisé à fabriquer également dans des territoires pour lesquels aucune licence ne lui a été concédée, mais dans lesquels le concédant ne bénéficie pas de protection, cette phrase est à supprimer.

⁸ Préciser si le concédant est en possession ou non de brevets dans ces pays.

fois, qu'un tel enregistrement soit admis par la loi du pays pour lequel la licence a été concédée. Le concédant donnera éventuellement au licencié tous pouvoirs et signatures à cet effet. Les frais incombent à la partie qui aura requis l'enregistrement.

Article 4

Plans et documents

Le concédant s'engage à remettre au licencié les dessins existants, permettant la reproduction et qui sont nécessaires pour la fabrication ainsi que les plans et autres documents techniques que le licencié sera obligé de tenir confidentiels,⁹ même après l'expiration du contrat.

Article 5

I. Garantie contre l'action des tiers

Si l'utilisation du brevet faisant l'objet du présent contrat amenait le licencié à être poursuivi comme contrefacteur, les frais exposés pour sa défense ainsi que le paiement des dommages-intérêts incombent à _____

_____ Les frais exposés pour une demande, reconventionnelle en dommages-intérêts ou résultant d'une transaction seront à la charge de _____.¹⁰ Le licencié, s'il est poursuivi comme contrefacteur, en avisera le concédant et lui donnera la possibilité d'intervenir au procès.

II. Nouveauté

Le concédant ne garantit pas la nouveauté de l'invention. Toutefois, s'il apparaît que le brevet est nul du fait que le concédant a, sciemment ou non, divulgué l'invention avant dépôt, le contrat sera résilié, en tout ou en partie, sur simple demande écrite du licencié.

III. Réalisation industrielle

A. Le concédant décline toute responsabilité en ce qui concerne les aléas, risques et périls de la réalisation industrielle. Ces aléas, risques et périls sont à la charge du seul licencié. Le licencié déclare connaître le matériel qui fait l'objet de la licence et s'engage à le réaliser industriellement. S'il n'y parvient pas dans un délai¹¹ de _____

le contrat sera résilié si le concédant le demande ; celui-ci pourra également formuler une demande de dommages-intérêt.¹²

⁹ Il pourra être utile de préciser avec exactitude quels dessins seront remis au licencié et quelles doivent en être leurs caractéristiques. Cette obligation du concédant pourra cependant être limitée, par exemple aux dessins se trouvant en sa possession. Il pourra être opportun, le cas échéant, de limiter la responsabilité du concédant en cas de dessins manquants ou erronés. Il pourrait également s'avérer nécessaire de concéder au licencié le droit de remettre certains documents à ses sous-traitants. En ce cas, les documents en question devraient être formellement désignés (cf. note art. 1 - III).

¹⁰ Le contrat précisera si les frais incombent au licencié ou au concédant, ou s'il y aura partage de ces frais. Une disposition analogue réglera le sort des sommes qui pourraient être obtenues au cas où celui qui a actionné en contrefaçon a été débouté.

¹¹ Il pourra être opportun de fixer un délai avant lequel cette résiliation ne pourra pas jouer.

¹² Cette variante vise surtout le cas où le matériel sous licence a déjà été construit avant la conclusion du contrat (voir exposé introductif).

B. Le concédant ne garantit pas la réalisation industrielle de l'invention ni, d'une manière générale, le résultat. Si la réalisation industrielle de l'invention par le licencié apparaît impossible ou trop difficile, le contrat sera résilié, sans indemnité, à la demande de l'une ou de l'autre des parties.¹³

IV. *Exploitation commerciale*

Le concédant ne garantit pas l'exploitation commerciale de l'invention. Les aléas, risques et périls de l'exploitation commerciale de l'invention sont à la charge du seul licencié.

Article 6

I. *Qualité du matériel sous licence*

A. Le licencié est tenu de fabriquer le matériel sous licence dans la même qualité que le concédant. Ce dernier s'engage à fournir tous conseils et renseignements d'après sa propre expérience conformément aux termes des articles 8 et 11.

B. Le licencié est tenu de fabriquer le matériel sous licence dans la qualité indiquée au cahier des charges ci-joint.

II. *Conséquences résultant de la mauvaise qualité des matériels sous licence*

A. Le concédant a le droit de contrôler si le matériel fabriqué sous licence possède la qualité assurée. Il pourra interdire l'expédition de matériels d'une qualité inférieure.

B. Eventuellement si après une période de _____ après la conclusion du contrat, il s'avérait que le licencié ne parvient pas à obtenir la qualité technique requise, le concédant pourrait demander la résiliation du contrat avec un préavis de _____ mois et sans indemnité.

Article 7

Modifications et perfectionnements du matériel sous licence

Le concédant s'engage à communiquer au licencié et à mettre à sa disposition toute modification ou perfectionnement apporté au matériel sous licence pendant la durée du présent contrat, sans qu'il en résulte pour ce dernier une augmentation des redevances.¹⁴

Article 8

Assistance technique

Le concédant s'engage à fournir au licencié, de bonne foi et sans réserve, toute assistance technique et tous conseils nécessaires et utiles,

¹³ Cette variante vise surtout le cas où le matériel sous licence n'a pas encore été construit avant la conclusion du contrat (voir exposé introductif — note 3).

¹⁴ Une augmentation adéquate de la redevance pourrait être prévue si des modifications ou perfectionnements sont apportés au matériel sous licence, notamment si ceux-ci étaient brevetables. Il pourrait également être précisé si le licencié est tenu d'appliquer ces perfectionnements et dans quelles conditions.

- a) pour la réalisation industrielle de l'invention (dans le cas d'un brevet non exploité),
- b) pour l'usage et l'exploitation de la licence (dans le cas d'un brevet exploité).

Il détachera des personnes qualifiées auprès du licencié, aux frais de celui-ci, dans les conditions ci-après¹⁵ :

Points essentiels à préciser :

- Nombre et qualité des personnes détachées.
- Durée du détachement.
- Logement et ravitaillement des personnes détachées.
- Responsabilité.
- Assurances (accidents de travail, maladie, etc.).
- Frais.
- Modalités de remboursement des frais.¹⁶

Article 9¹⁷

Instruction du personnel du licencié

Le concédant s'engage à instruire et à initier à la fabrication du matériel sous licence dans sa propre entreprise le personnel du licencié dans les conditions ci-après :

Points essentiels à préciser :

- Nombre et qualité des personnes détachées.
- Durée du détachement.
- Logement et ravitaillement des personnes détachées.
- Responsabilité.
- Assurances (accidents de travail, maladie, etc.).
- Frais.
- Modalité de remboursement des frais.¹⁸

Article 10

Modifications et perfectionnements apportés au matériel sous licence par le licencié

I

A. Pour entreprendre des modifications et des perfectionnements au

¹⁵ A supprimer si cette disposition ne s'applique pas.

¹⁶ Dans le contrat, il y aura lieu de préciser les qualifications du personnel détaché, la façon dont il sera logé et nourri, qui en fera les frais, etc... Selon les circonstances, il pourra également être indiqué comment ce personnel devra se faire comprendre : au moyen d'interprètes ou par ses propres connaissances linguistiques.

¹⁷ A supprimer si cette disposition ne s'applique pas.

¹⁸ Dans le contrat, il y aura lieu de préciser les qualifications du personnel détaché, la façon dont il sera logé et nourri, qui en fera les frais, etc... Selon les circonstances, il pourra également être indiqué comment ce personnel devra se faire comprendre : au moyen d'interprètes ou par ses propres connaissances linguistiques.

matériel sous licence, le licencié devra obtenir le consentement du concédant.¹⁹

B. Les modifications et les perfectionnements que le licencié apporte au matériel sous licence ne requièrent aucune autorisation. Ils devront cependant être signalés au concédant.

II

A. Le concédant est autorisé à utiliser gratuitement les modifications et améliorations que propose le licencié. Cependant, en sont exclus les territoires dans lesquels le concédant ne peut contractuellement fabriquer ou utiliser le matériel sous licence.²⁰

B. Le concédant a le droit d'utiliser les modifications et les améliorations proposées par le licencié, moyennant le paiement d'une redevance équitable et suivant des conditions de paiement appropriées. Cependant en sont exclus les territoires dans lesquels le concédant ne peut contractuellement fabriquer ou utiliser le matériel sous licence. Si les parties ne s'entendent pas sur les redevances et les conditions de paiement, elles peuvent, conformément aux stipulations de l'article 30, faire appel à une instance arbitrale qui sera chargée de fixer ces redevances et conditions de paiement.^{20/21}

III

A. Si les perfectionnements sont brevetables, le concédant est en droit de les faire protéger dans tous les territoires, excepté _____

²² sans

avoir à payer de redevance au licencié.

B. Si les perfectionnements sont brevetables, le concédant est en droit de les faire protéger dans tous les territoires, excepté _____

²² moyennant

une redevance équitable. Si les parties ne s'entendent pas sur la redevance, elles peuvent conformément aux stipulations de l'article 30 faire appel à une instance arbitrale qui sera chargée de fixer ces redevances.²¹

Article 11

Paiement à la remise des documents

Avant la remise des dessins et documents le licencié versera au compte
No _____ de la banque

¹⁹ Le cas échéant, il peut aussi être prévu que le licencié peut apporter sans autorisation des modifications et perfectionnements, mais avec la réserve qu'il devra clairement indiquer que les modifications sont de lui. Les dispositions de l'article 16 doivent être mises en harmonie avec cette clause.

²⁰ Il peut être utile de préciser si, même après l'expiration du contrat, le concédant est autorisé, le cas échéant pendant une période limitée seulement, à utiliser les perfectionnements brevetables moyennant une redevance ou sans redevance. De plus, il peut être opportun de donner au concédant qui a le droit d'utiliser les modifications et perfectionnements apportés au matériel sous licence la faculté de concéder ce droit à ses autres licenciés. Le droit d'utilisation pourra éventuellement dépasser la durée du contrat. En contrepartie, le licencié peut avoir la possibilité d'utiliser les perfectionnements apportés par d'autres licenciés.

²¹ Si, pour l'article 30, la variante A est adoptée, il y a lieu d'envisager si une personne ou une institution doit être désignée pour fixer les redevances en cas de désaccord.

²² Il y a lieu de mentionner ici en règle générale le pays pour lequel la licence est concédée.

la somme de _____

Ces documents ne lui seront remis que si le montant intégral a été versé à la banque _____

Le licencié ne pourra pas prétendre à la restitution de cette somme même dans le cas où pour une raison ou une autre le contrat aurait été résilié prématurément.²³

Article 12

Redevances

A. Pour tout matériel vendu sous licence, le licencié s'engage à payer une redevance de % sur le montant facturé à ses acheteurs,²⁴ (départ usine, sans emballage), déduction faite des remises et taxes sur les ventes éventuelles (par exemple, les impôts sur le chiffre d'affaires), à l'exclusion toutefois des rabais consentis pour paiement comptant. Les frais supplémentaires tels que _____ seront déduits dans la mesure où ils ont été facturés séparément aux clients.

B. Pour tout matériel vendu sous licence, le licencié s'engage à verser la somme de _____

C. Le licencié s'engage à verser, à titre de redevance, aux échéances suivantes _____
les sommes de _____

25

Article 13

Redevance minimum

Quel que soit le montant des ventes effectivement réalisées par le licencié, les redevances ne pourront être inférieures à :

A.

_____ la 1ère année
_____ la 2e année
_____ la 3e année et les années suivantes.

B. Au chiffre qui résulterait de la vente de :

n matériels _____ la 1ère année
n matériels _____ la 2e année
n matériels _____ la 3e année²⁶
et les années suivantes.

²³ Il est opportun que les parties s'informent avant de conclure le contrat si celui-ci est sujet à des autorisations concernant le contrat de licence de brevet et concernant les changes. Les parties doivent, le cas échéant, s'assurer que ces autorisations sont demandées en temps utile.

²⁴ Le prix commercial peut être remplacé éventuellement par un prix de revient établi suivant une méthode convenue (notamment lorsque le licencié vend seulement des éléments qui sont livrés à d'autres constructeurs).

²⁵ Dans ce cas, les articles 13, 14, 17 et 18 sont sans objet.

²⁶ Lorsque les appareils de valeurs diverses peuvent être construits, on peut prendre comme base de calcul du minimum un certain nombre de produits du type le plus courant.

Si, au cours d'une année civile, le contrat a duré moins de 12 mois, la redevance minimum sera réduite proportionnellement.

Article 14

Naissance du droit à la redevance

A. Le droit à la redevance naît au moment de la réception du paiement du client par le licencié.

B. Le droit à la redevance naît au moment où le matériel construit sous licence quitte les ateliers du licencié.²⁷

En ce qui concerne la fraction du minimum qui n'est pas couverte par les redevances courantes, ce droit prendra naissance à la fin de chaque année civile.

Article 15

Taxes et impôts²⁸

A. Les impôts directs²⁹ exigibles dans le pays du licencié au titre des sommes revenant au concédant en application des dispositions contractuelles seront à la charge du concédant.

Les taxes sur le chiffre d'affaires exigibles dans le pays du licencié au titre de ces sommes seront à la charge de ce dernier.

Lorsqu'en vertu de la législation du pays du licencié, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires incombe au concédant, le licencié assurera son concours au concédant pour le respect des obligations et formalités incombant à celui-ci.³⁰

B. Les impôts directs²⁹ et les taxes sur le chiffre d'affaires exigibles dans le pays du licencié au titre des sommes revenant au concédant en application des dispositions contractuelles seront à la charge du licencié.

Lorsqu'en vertu de la législation du pays du licencié, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires incombe au concédant, le licencié assurera son concours au concédant pour le respect des obligations et formalités imparties à celui-ci.³⁰

²⁷ Au lieu du moment où le matériel quitte les ateliers, on peut prévoir une autre date, par exemple la conclusion du contrat, l'achèvement de la fabrication, la facturation au client.

²⁸ Le choix à faire entre les variantes A et B dépend de la législation des pays en présence et de la position fiscale des parties. Par exemple dans certains pays — l'Italie notamment — il est interdit de prévoir que le concédant ne supportera pas lui-même les impôts directs perçus dans le pays du licencié. Il est donc recommandé aux utilisateurs de ce document de lire la note explicative qui a été établie par le groupe de travail « Fiscalité » de l'ORGALIME sur les considérations qui doivent intervenir dans le choix de ces variantes.

²⁹ Les impôts directs qui peuvent être dus dans le pays du licencié au titre des sommes reçues par le concédant sont pratiquement toujours du type impôt sur le revenu ou sur les bénéfices et généralement prélevés par voie de retenue à la source. La variante A s'impose lorsqu'en vertu d'une convention internationale les impôts directs perçus ou retenus à la source dans le pays du licencié sont imputables par le concédant sur les impôts dont il est redevable dans son propre pays.

³⁰ Dans certains pays, les formalités pour le paiement de la TVA entraînent des frais (nécessité de l'intervention d'un représentant fiscal par exemple). Les parties peuvent avoir à préciser à qui incomberont ces frais.

Article 16

Désignation

Le licencié s'engage à apposer sur tout matériel qu'il construit sous licence et qu'il fournit à ses clients des numéros d'ordre ainsi qu'une plaque portant l'inscription : « Licence _____ ».³¹

Article 17

Comptabilité et contrôle

Le licencié s'engage à tenir des registres spéciaux sur lesquels il porte le nombre exact de matériels fabriqués en vertu du présent contrat et les numéros d'ordre apposés sur les matériels ainsi que toutes autres indications pouvant offrir un intérêt pour l'établissement de la redevance.³² Le concédant est autorisé à faire contrôler ces registres et à faire examiner leur concordance avec la comptabilité générale par un expert comptable de son choix agréé par le licencié et ce aux frais de _____.³³

Article 18

Règlement des comptes et paiement

Le règlement des comptes relatif à la redevance se fait à la fin de chaque trimestre. Le licencié s'engage à remettre au concédant dans les quatre semaines après chaque échéance un relevé de comptes complet et à verser dans la même période le montant dû.

A. Le licencié transférera la somme due dans la monnaie dans laquelle son client est tenu d'effectuer le paiement.

B. La somme due sera versée en _____

Le change se fera au cours valable du dernier jour fixé par le règlement des comptes.³⁴ En cas de retard de paiement de la part du licencié, le concédant aura le droit de choisir, en ce qui concerne le cours de change, entre le cours valable au dernier jour fixé pour le règlement des comptes et celui valable au jour du paiement ; il pourra, en outre, demander des intérêts moratoires.

Article 19

I. *Obligation d'exploiter la licence — Fabrication de matériels concurrents*

A. Le licencié s'engage à exploiter la licence. Il s'interdit de fabriquer ou de vendre des matériels concurrents.³⁵

³¹ Il y aura lieu d'y inscrire le nom du concédant. Si, en l'occurrence, une telle référence semble être inopportune, la présente disposition sera supprimée. (Voir note à l'article 10-1.) Indiquer éventuellement si le licencié aura le droit ou non de se servir de la marque de fabrique du breveté.

³² Comme par exemple le nom du clien, la date et le montant de la facture, les rabais consentis... Il pourra également être prévu que le licencié sera tenu de remettre au concédant les copies des factures qu'il a établies pour ses clients.

³³ Si nécessaire, il sera bon de préciser les raisons permettant au licencié de récuser l'expert désigné par le concédant ou de fixer le nombre de récusations possibles.

³⁴ Préciser éventuellement s'il s'agit du cours officiel ou du cours libre.

³⁵ Dans cette hypothèse, il peut être utile de préciser si le licencié doit faire de la publicité pour le produit sous licence et dans quelles conditions.

B. Le licencié n'est pas tenu d'exploiter la licence. Il aura le droit de fabriquer des matériels concurrents.³⁶

II. *Cas de disparition des débouchés*

Le licencié sera autorisé à se dégager prématurément du contrat si l'invention sur laquelle le contrat de licence repose n'a plus de débouchés par suite de l'évolution technique ou économique, à charge par lui d'en apporter la preuve.

Article 20

Obligation d'acheter au concédant

Pour la fabrication du matériel sous licence, le licencié s'engage à acheter au concédant les pièces suivantes :

Sont applicables pour la fourniture de ces pièces les Conditions générales ci-jointes. Le contrat est conclu sur la base des prix de catalogue du concédant.³⁷

Article 21

Maintien en vigueur du brevet

A. Le concédant maintient en vigueur le brevet sur lequel le contrat repose, tâche dans laquelle le licencié l'assistera³⁸ en faisant l'avance des annuités au nom du concédant.

B. Le concédant n'est pas tenu de maintenir en vigueur le brevet sur lequel le contrat repose. S'il prend cette décision, il doit en aviser le licencié 6 mois avant l'échéance des formalités nécessaires au maintien en vigueur ; le licencié aura alors la faculté d'acquérir gratuitement le brevet. Le contrat se trouvera en tout état de cause résilié à la date d'échéance des formalités.³⁹ Dans la période pendant laquelle le concédant maintient en vigueur le brevet, la licencié l'assistera en faisant l'avance des annuités au nom du concédant.³⁸

Article 22

Sauvegarde du brevet

Le licencié est tenu de veiller à ce que dans le territoire pour lequel la licence lui a été concédée, les brevets mentionnés au préambule ne soient pas violés par des tiers. Il informera, le cas échéant, le concédant de toute infraction venue à sa connaissance.

³⁶ Dans ce cas, il y a lieu de voir si la redevance minimum prévue à l'article 13 doit être maintenue ou si elle doit être supprimée. En cas de suppression, le paragraphe II de l'article 19 serait également superflu. Cette variante B est surtout à retenir si une licence non exclusive est concédée et si le licencié ne bénéficie que d'un simple droit d'usage.

³⁷ Il pourra s'avérer nécessaire de convenir d'une solution différente. Il pourra notamment être prévu que l'obligation d'acheter au concédant se limitera à une période déterminée ou que le licencié fabriquera de plus en plus lui-même les pièces en question. S'il n'existe pas de prix de catalogue, il sera nécessaire de fixer des prix initiaux et les modalités de leur révision.

³⁸ Cette disposition est à supprimer dans le cas de licence simple.

³⁹ Si le contrat repose sur plusieurs brevets et que seuls certains de ceux-ci ne sont pas maintenus en vigueur par le concédant, la résiliation pourra n'être que partielle.

A. Dans le cas d'une licence non exclusive il appartiendra au concédant de décider selon sa libre appréciation s'il veut ou non intenter une action contre le contrefacteur. Même dans le cas où la loi applicable lui permettrait d'introduire une action, toute mesure que prendra le licencié à cet effet sera soumise au consentement préalable du concédant. Si le concédant poursuit le contrefacteur, le licencié l'assistera de son mieux.

B. Lorsque dans le cas d'une licence exclusive le licencié désire intenter une action contre le contrefacteur, le concédant l'assistera, et ceci notamment lorsque d'après la loi du pays en cause une telle assistance s'avère nécessaire. Le concédant donnera au licencié toutes les autorisations et toutes les signatures nécessaires lui permettant d'introduire une action, à moins que le concédant ne préfère actionner lui-même.

La partie qui décide d'intenter une action en supportera les frais ou les bénéfices éventuels. Si les deux parties tombent d'accord pour introduire une action en commun, les frais et les bénéfices qui en résultent seront partagés entre les deux parties à raison de :

x % pour le concédant

x % pour le licencié.

Article 23

Action en nullité et action en dépendance du brevet d'un brevet antérieur

Le licencié s'engage à ne pas attaquer directement ou par personne interposée au moyen d'une action en nullité ou une action en dépendance d'un brevet antérieur, les brevets sur lesquels le contrat repose, à moins que la nullité ne soit causée par une divulgation de l'invention de la part du concédant.⁴⁰

Article 24

Annulation du brevet

Si le brevet sur lequel le contrat repose est annulé à la suite d'une action d'un tiers, les redevances déjà payées resteront acquises au concédant. Les redevances qui seraient déjà échues mais non encore payées resteront exigibles.

Article 25

Durée du contrat

Le contrat n'entre en vigueur que lorsqu'il a été signé et que toutes les autorisations nécessaires pour qu'il soit exécutable ont été octroyées y compris l'autorisation pour un transfert éventuel de devises. Le contrat prend fin

⁴⁰ Voir article 5 II, alinéa 2.

⁴¹ Le présent contrat peut être conclu pour une durée limitée ou bien pour la durée de la validité du brevet sur lequel il repose ou la durée des brevets additionnels obtenus en raison des perfectionnements apportés à l'invention ; il pourra même dépasser la durée du brevet. Du fait de la législation allemande une telle disposition ne pourra être utilisée dans le cadre d'une

Article 26

Résiliation

Sans préjudice des cas de résiliation prévus dans le présent contrat, celui-ci peut être résilié pour juste motif dans les limites permises par le droit national applicable au contrat.

Article 27

Restitution des documents

Le licencié n'aura pas le droit, même après l'expiration du contrat, de communiquer à des tiers des secrets d'entreprise ou de fabrication du concédant. Après l'expiration du contrat il cessera de les utiliser et rendra au concédant immédiatement tous les documents concernant la fabrication du matériel sous licence.⁴²

Article 28

Clause transitoire

Le licencié a le droit d'exécuter, même après l'expiration du contrat, des marchés qu'il aurait passés avec ses clients avant la fin de celui-ci.

Article 29

Loi applicable

Le contrat est régi par la loi _____.⁴³

Article 30

Juridiction compétente — arbitrage

A. Pour toutes contestations qui découlent du présent contrat ou qui s'y rapportent il y aura lieu de saisir le tribunal compétent du siège de _____.⁴⁴ Si les parties en sont d'accord, elles peuvent aussi recourir à l'arbitrage.

licence concédée pour la République Fédérale, sauf dans le cas où le concédant aurait communiqué un « know-how » dont le secret serait même gardé après l'expiration du brevet. Enfin, il pourra également être stipulé que le contrat peut être dénoncé périodiquement avec un préavis déterminé.

⁴² Si des modèles et outillages restant la propriété du concédant ont également été fournis au licencié, il est recommandé de prévoir que ceux-ci sont à restituer.

⁴³ La loi applicable doit être indiquée par les parties. Le contrat de licence étant sur beaucoup de points lié à la loi du pays pour lequel la licence a été concédée, cette loi est souvent stipulée notamment lorsque le siège du licencié se trouve dans le pays en question. D'autre part, il existe également de bonnes raisons pour que soit stipulée la loi du pays dans lequel se trouve le siège du concédant, par exemple lorsque la licence a été concédée pour plusieurs pays et qu'une seule loi doit être appliquée, etc...

⁴⁴ Lorsque l'on adopte comme loi applicable celle du pays dans lequel se trouve le siège du licencié, il est en général recommandé d'admettre parallèlement la compétence du tribunal du siège du licencié. Si le contrat doit être régi par la loi du pays dans lequel se trouve le siège du concédant, il y aura lieu de prévoir aussi la compétence du tribunal du siège de celui-ci. Il y a lieu de vérifier si un jugement prononcé par le tribunal prévu sera exécutoire dans le pays de l'autre partie contractante. Si ce n'est pas le cas, la partie dans le pays de laquelle la décision

B. Toutes contestations qui découlent du présent contrat ou qui s'y rapportent sont tranchées définitivement suivant le règlement de Conciliation et d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale sans aucun recours aux tribunaux ordinaires par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce règlement et dont la sentence a un caractère obligatoire. Le tribunal arbitral sera juge de sa propre compétence et de la validité de la convention d'arbitrage.

C. Toutes contestations qui découlent du présent contrat ou qui s'y rapportent sont tranchées définitivement suivant le règlement d'Arbitrage de l'ORGALIME,⁴⁵ la sentence ayant un caractère obligatoire. La même règle s'applique en ce qui concerne la décision relative à la compétence du tribunal arbitral et à la validité de la convention d'arbitrage.

Chaque partie peut demander au Tribunal compétent de confirmer la sentence arbitrale ou de lui donner l'exequatur.

doit être rendue, devra avoir la faculté d'intenter une action également auprès du tribunal compétent du siège de l'autre contractant si elle ne veut pas courir le risque que le jugement soit éventuellement inexécutable.

⁴⁵ Font partie de l'ORGALIME (Organisme de Liaison des Industries Métalliques Européennes) les pays ci-après : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse.

Le règlement d'arbitrage en question peut s'obtenir soit auprès des Fédérations Professionnelles, soit au Secrétariat de l'ORGALIME, 13, rue des Drapiers, 1050 Bruxelles.

ANNEXE II

NOTES SUPPLÉMENTAIRES FOURNIES EN 1973 PAR LE VEREIN DEUTSCHER MASCHINENBAU-ANSTALTEN e.V.

Certaines parties des Articles 10, 19, 20 et 23 peuvent violer les Règles de Concurrence de la République fédérale d'Allemagne (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen).

Selon l'avis du Bureau fédéral compétent en matière d'ententes (Bundeskartellamt), les Articles 10 et 23, et certaines parties des Articles 2, 19 et 20 peuvent aller à l'encontre du Traité de Rome et peuvent donc être interdits.

Les notes suivantes traitent de ces deux aspects.

I. Violations éventuelles des Règles de Concurrence de la République fédérale d'Allemagne

Article 10 I A.

Selon le § 20 al. 1 (première demi-phrase) de la Loi allemande contre les pratiques restrictives de la concurrence, il ne peut être interdit au licencié d'entreprendre à l'égard du matériel sous licence et indépendamment de l'exécution du contrat, des modifications et perfectionnements qui sont en dehors de l'étendue de la protection des brevets donnés en licence, par ex. les inventions indépendantes faites par le licencié lui-même (inventions parallèles). L'article 10 I A de ce contrat-type ne sera donc pas valable si les conditions mentionnées sont remplies et l'administration compétente en matière d'ententes n'a pas donné l'autorisation prévue au § 20 al. 3 de la Loi allemande contre les pratiques restrictives de la concurrence.

Article 10 II A et B.

Selon le § 20, al. 2 No 3 de la Loi allemande contre les pratiques restrictives de la concurrence, le concédant est en droit de demander des contre-licences seulement à l'égard des inventions dépendantes faites par le licencié, à savoir inventions relatives aux améliorations ou à l'application, pour autant qu'il a contracté des engagements similaires en vertu du contrat. Pour cette raison, les inventions indépendantes faites par le licencié lui-même (inventions parallèles) ne sont pas exonérées du § 20, al. 2 No 3 de la loi précitée.

Etant donné que les variantes A et B visent aussi les inventions indépendantes faites par le licencié et que l'utilisation gratuite en faveur du concédant, prévue à la variante A, viole le § 20, al. 1 (première demi-phrase) de la Loi allemande contre les pratiques restrictives de la concurrence, l'article 10 II A et B de ce contrat-type n'est pas valable. Mais, sur demande, l'administration compétente en matière d'ententes peut accorder une autorisation selon le § 20, al. 3 de la loi précitée.

Article 10 III A et B.

Selon le § 20, al. 1 (première demi-phrasé) en liaison avec le § 20, al. 2 No 3 de la Loi allemande contre les pratiques restrictives de la concurrence, n'est pas valable tout engagement contracté par le licencié autorisant le concédant d'acquérir en son propre nom, moyennant une redevance ou sans redevance, des droits de protection pour les perfectionnements.

Article 19 I A et note (en bas de page)

Selon le § 20, al. 1 (première demi-phrasé) de la Loi allemande contre les pratiques restrictives de la concurrence, l'obligation du licencié de ne pas fabriquer ou de ne pas vendre de matériels concurrents, n'est pas valable, car une telle obligation dépasse les limites du droit de protection. Mais le licencié peut, en vertu du § 20, al. 3 de cette loi, formuler une demande d'autorisation auprès de l'administration compétente en matière d'ententes.

Selon le § 20, al. 1 (première demi-phrasé) de la Loi allemande contre les pratiques restrictives de la concurrence, les dispositions obligeant le licencié de faire la publicité pour les produits sous licence, dépassent les limites du droit de protection et ne sont donc pas valables. Mais, sur demande, l'administration compétente en matière d'ententes peut accorder une autorisation, selon le § 20, al. 3 de la loi précitée.

Article 20.

Selon le § 20, al. 2 No 1 de la Loi allemande contre les pratiques restrictives de la concurrence, les obligations du licencié d'acheter au concédant ne sont valables que pour autant et aussi longtemps qu'elles sont justifiées par l'intérêt du concédant à une exploitation techniquement parfaite du matériel sous licence. Lorsque ces circonstances ne sont pas présentes — ce qui est la règle générale selon l'avis du Bureau fédéral compétent en matière d'ententes (Bundeskartellamt) — l'administration compétente en matière d'ententes peut, en vertu du § 20, al. 3 de la loi précitée, accorder une autorisation sur demande, si la liberté économique de mouvement du licencié n'est pas limitée de manière inéquitable et si la concurrence sur le marché n'est pas essentiellement affectée par l'étendue des restrictions.

Article 23.

Selon le § 20, al. 2 No 4 de la Loi allemande contre les pratiques restrictives de la concurrence, l'interdiction imposée au licencié ne peut porter que sur l'action en nullité. Pour cette raison, l'interdiction d'une action en dépendance d'un brevet antérieur n'est pas valable ; voir le § 20 al. 1 (première demi-phrasé) de la loi précitée. Mais, sur demande, l'administration compétente en matière d'ententes, peut, selon le § 20, al. 3 de cette loi, accorder une autorisation.

Note : Selon son § 98, al. 2 la Loi allemande contre les pratiques restrictives de la concurrence ne s'applique que pour autant et aussi longtemps que le contrat de licence a des conséquences dans le domaine d'application de cette loi.

*2. Articles qui, selon l'avis du Bureau fédéral compétent
en matière d'ententes (Bundeskartellamt), peuvent aller à l'encontre du
Traité de Rome*

- Article 2 paragraphe 2
- Article 2 I A paragraphe 2, et B
- Article 2 II A - première et deuxième phrases en liaison avec la troisième phrase, et B
- Article 10
- Article 19 I A deuxième phrase
- Article 20 paragraphe I
- Article 23

ANNEXE III

EXTRAIT DU TRAITÉ DE ROME INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE

Article 36

Les dispositions des articles 30 à 34 inclus ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats membres.

Article 85

1. Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'association d'entreprises, et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre les Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à :

a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction,

b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements,

c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement,

d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,

e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.

2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.

3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables :

— à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,

- à toute décision ou catégorie de décisions d'association d'entreprises et
- à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées,

qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans :

- a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs,
- b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.

Article 86

Est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre Etats membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci.

Ces pratiques abusives peuvent, notamment, consister à :

- a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables,
- b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs,
- c) appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,
- d) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires, qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.

Article 222

Le présent Traité ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les Etats membres.

ARTICLE 4 DU RÈGLEMENT No 17

NOTIFICATION DES NOUVEAUX ACCORDS, DÉCISIONS ET PRATIQUES

1. Les accords, décisions et pratiques concertées visés à l'article 85, paragraphe 1, du traité, intervenus après l'entrée en vigueur du présent règlement et en faveur desquels les intéressés désirent se prévaloir des dispositions de l'article 85, paragraphe 3, doivent être notifiés à la Commission. Aussi longtemps qu'ils n'ont pas été notifiés, une décision d'application de l'article 85, paragraphe 3, ne peut être rendue.

2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable aux accords, décisions et pratiques concertées, lorsque :

1) N'y participent que des entreprises ressortissant à un seul Etat membre et que ces accords, décisions ou pratiques ne concernent ni l'importation ni l'exportation entre Etats membres ;

2) N'y participent que deux entreprises et que ces accords ont seulement pour effet :

- a) de restreindre la liberté de formation des prix ou conditions de transaction d'une partie au contrat lors de la revente de marchandises qu'elle acquiert de l'autre partie au contrat, ou
- b) d'imposer à l'acquéreur ou à l'utilisateur de droits de propriété industrielle — notamment de brevets, modèles d'utilité, dessins et modèles ou marques — ou au bénéficiaire de contrats comportant cession ou concession de procédés de fabrication ou de connaissances relatives à l'utilisation et à l'application de techniques industrielles, des limitations dans l'exercice de ces droits.

3) Ils ont seulement pour objet :

- a) L'élaboration ou l'application uniforme de normes et de types,
- b) la recherche et le développement en commun,
- c) la spécialisation, dans la fabrication de produits, y compris les accords nécessaires à sa réalisation,
 - lorsque les produits qui font l'objet de spécialisation ne représentent, dans une partie substantielle du marché commun, pas plus de 15 % du volume d'affaires réalisé avec les produits identiques ou considérés comme similaires par l'utilisateur en raison de leurs propriétés, de leur prix et de leur usage, et

- lorsque le chiffre d'affaires annuel total réalisé par les entreprises participantes ne dépasse pas 200 millions d'unités de compte.

Ces accords, décisions et pratiques peuvent être notifiés à la Commission.

TABLE DES MATIÈRES

Préface	VII
Bibliographie	1
Introduction	9

PREMIÈRE PARTIE

LE CONTRAT DE LICENCE ET LE DROIT PRIVÉ SUISSE

CHAPITRE PREMIER — Généralités

Section I	— Définition du contrat	11
Section II	— L'invention	13
	1. L'invention non brevetable	14
	2. L'invention brevetable	16
Section III	— L'inventeur	19
Section IV	— Les raisons de conclure un contrat de licence	22
	1. Les motifs du donneur de licence	22
	2. Les motifs du bénéficiaire	24
	3. La similitude des motifs des parties en présence	24
Section V	— L'objet du contrat de licence	25
	1. Droits protégés	26
	a) Brevets	26
	b) Marques	28
	2. Know-how	30
Section VI	— L'étendue de la licence	33
	a) Limitation temporelle	33
	b) Limitation territoriale	33
	c) Limitation à une entreprise ou à une personne déterminée	34
	d) Limitation quant à l'objet de la licence	34
	e) Limitation quantitative	34
	f) Limitation des actes d'exploitation	34

1. Licence exclusive	34
2. Licence simple	35
3. Licence totale	35
4. Licence partielle	35
5. Comment interpréter la notion d'exclusivité	35
CHAPITRE II — Qualification du contrat	39
Section I — L'absence de réglementation légale	39
Section II — Nature des droits des parties au contrat de licence	40
1. Nature juridique du droit du breveté	40
2. Nature juridique du droit du licencié	42
Section III — Caractéristiques du contrat de licence	44
1. Contrat à titre onéreux ou gratuit (les licences dites « réciproques »)	44
2. Contrat commutatif ou aléatoire	46
Section IV — Tentative de rattachement à certains contrats réglés par la loi	47
1. Contrat d'usufruit	47
2. Contrat de bail	48
3. Contrat de société simple	49
Section V — Solution adoptée par la jurisprudence et la doctrine suisse	51
CHAPITRE III — La validité du contrat de licence	55
Section I — Conditions de forme	55
1. La forme écrite	55
2. L'inscription	56
I — La cession du brevet	58
a) L'acquéreur du brevet reste étranger au contrat de licence	59
b) La cession prévoit le transfert de la licence	59
c) Cession de l'ensemble du contrat à l'acquéreur du brevet avec l'assentiment préalable du licencié	61
II — La concession de nouvelles licences	61
a) Licence antérieure simple non inscrite	62
b) Licence antérieure exclusive non inscrite	62
1. Le nouveau licencié inscrit est au bénéfice d'une licence simple	62
2. Le nouveau preneur inscrit a un droit de licence exclusive	63

Section II	— Conditions de fond	63
	1. La formation du contrat	63
	2. La détermination du contenu	64
	3. La liberté contractuelle et ses limites : I — les articles 19 et 20 CO, 27 al. 2 CCS	66
	II — l'objet impossible	67
	III — l'objet illicite	67
	IV — l'objet contraire aux mœurs	68
	V — la sanction	68

CHAPITRE IV	— Les obligations respectives des parties au contrat de licence	71
-------------	---	----

Section I	— Les obligations du breveté	71
	1. L'existence et la validité du brevet	71
	I — L'existence du brevet	72
	II — La validité du brevet	74
	2. La valeur commerciale du brevet	77
	3. La jouissance paisible :	
	a) Les droits dérivés de droits privatifs plus anciens	77
	1. La défense en justice du licencié	77
	2. La garantie du licencié	78
	b) Les droits dérivés d'un usage antérieur	79
	c) La contrefaçon dans le territoire concédé	80
	d) Les importations parallèles	82
	I — La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'importations parallèles de produits marqués en Suisse :	
	L'arrêt Hoffmann-La Roche	85
	L'arrêt Sunlight	86
	L'arrêt SABA	86
	L'arrêt EMI	86
	L'arrêt PHILIPS	87
	L'arrêt TORRE et ARTS MÉNAGERS S.A. contre COLUMBIA GRAMOPHONE LTD et THE GRAMOPHONE COMPANY LTD	88
	II — Conclusions	89
	4. L'obligation de communiquer les perfectionnements	89

Section II	— Les obligations du licencié	91
	1. L'obligation de payer des redevances	92

1.1.	L'obligation de payer des redevances pour une durée supérieure à celle du brevet	94
1.2.	L'obligation de payer des redevances sur des brevets non exploités	98
1.3.	L'obligation de renseigner le breveté sur les redevances	99
2.	L'obligation d'exploiter	99
3.	L'obligation de discrétion	101
4.	L'obligation de non concurrence	101
5.	L'obligation de non contestation de la validité du brevet	102
6.	L'interdiction d'exporter	106
	— L'interdiction d'exporter et la licence partielle	107
7.	L'interdiction d'accorder des sous-licences	108
8.	L'obligation d'approvisionnement auprès du breveté	110
9.	L'obligation de communiquer les perfectionnements	110
10.	L'obligation des prix imposés	112
CHAPITRE V — La fin du contrat de licence		115
Section I	— Généralités	115
Section II	— La fin du contrat par expiration du temps	115
Section III	— Résiliation du contrat à durée indéterminée	116
Section IV	— Résiliation du contrat pour « justes motifs »	117
Section V	— Effets de la fin du contrat	119
CHAPITRE VI — Le contrat de licence de brevet en droit international privé		121
Section I	— La détermination de la loi applicable à la forme des contrats de licence	121
Section II	— Le choix de la loi applicable au contrat par les parties	121
Section III	— La position de la doctrine sur la détermination de la loi applicable en cas de silence des parties	127
Section IV	— La détermination du droit applicable par le juge en cas de silence des parties et la jurisprudence du Tribunal fédéral	132
	1. La volonté des parties considérée comme critère de rattachement	134
	2. Les critères objectifs de rattachement	136

Section V	— Proposition de solution	138
Section VI	— Droit public étranger interdisant l'exécution d'une obligation contractuelle	141
	1. La position de la doctrine	142
	2. Les conséquences de l'application du droit public étranger sur l'autonomie des parties, en droit international privé dans le choix du droit applicable au contrat de licence	147
CHAPITRE VII	— La clause compromissoire dans les contrats de licence de brevet	149
Section I	— Généralités	149
Section II	— La clause compromissoire et les contrats de licence de brevet	152
	II.1. En France	152
	II.2. En Italie	155
	II.3. En Allemagne fédérale	156
	II.4. Aux Etats-Unis	157
Section III	— La clause compromissoire et les contrats de licence de brevet en Suisse	157
Section IV	— La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales	160

DEUXIÈME PARTIE

LE CONTRAT DE LICENCE

ET LE DROIT DE LA CONCURRENCE DANS

LA C.E.E. ET EN SUISSE

TITRE I

DROIT DE LA CONCURRENCE

ET DROITS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE EN SUISSE

CHAPITRE I	— La situation en Suisse avant l'entrée en vigueur de la loi sur les cartels et organisations analogues	163
------------	---	-----

Section I	— Le Rapport de la Commission des Prix	164
-----------	--	-----

Section II	— La position de la doctrine	165
------------	--	-----

Section III	— Les arrêts du Tribunal fédéral en matière de restrictions exercées à l'aide de droits de propriété industrielle	166
-------------	---	-----

1. L'arrêt United Shoe Machinery Co. 166
2. La décision du Tribunal civil de Bâle de 1954 . 167

CHAPITRE II — La loi fédérale sur les cartels et organisations analogues du 20.12.1962 169

Section I — La notion de « concurrence possible » 169

Section II — La licence de brevet et les cartels 169

Section III — L'article 23 al. 2 de la loi fédérale sur les cartels et organisations analogues 170

TITRE II

LE CONTRAT DE LICENCE DU POINT DE VUE DU DROIT DE LA CONCURRENCE DANS LA C.E.E.

CHAPITRE I — Les Ententes et le Marché Commun 177

Section I — Les articles 85 et 86 178

Section II — Les conditions d'applicabilité de l'article 85 181

1. L'objet de l'interdiction 181

1.1. La notion d'accord 182

1.2. La notion de « décision d'association d'entreprises » 182

1.3. La notion de « pratique concertée » 182

1.4. Sens des mots « empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence dans le Marché Commun » 183

1.5. Les accords ayant pour « objet » ou pour « effet » de restreindre la concurrence 183

1.5.1. La notion d'« objet » 183

1.5.2. La notion d'« effet » 184

1.6. La notion de « commerce entre Etats membres » 184

1.7. Sens du mot « affecter » 185

1.8. Sens du mot « susceptible » 185

Section III — L'article 85 paragraphe 3 185

III.1. Les conditions de l'exemption 186

III.2.1. Les deux conditions positives 187

III.2.2. Les deux conditions négatives 188

Section IV — La nullité prescrite à l'article 85 paragraphe 2 189

IV.1 L'autorité compétente 190

IV.2	Les effets qui s'attachent aux accords entre la date de notification et la date de la décision de la Commission	192
IV.3	L'étendue de la nullité	194
Section V	— Les conditions d'applicabilité de l'article 86	195
 CHAPITRE II — La position communautaire en matière de propriété industrielle		
197		
Section I	— Propriété industrielle et libre circulation des marchandises	197
I	— Libre circulation des marchandises et droit des brevets	198
I.1.	L'arrêt Parke-Davis	198
I.2.	L'arrêt Deutsche-Grammophon	199
I.3.	L'arrêt Centrafarm	201
II	— Libre circulation des marchandises et droit des marques	202
II.1.	L'arrêt Sirena	203
II.2.	L'arrêt Hag	205
II.3.	L'arrêt Centrafarm et la marque « Negram »	208
II.4.	Sirdar/Phildar	209
II.5.	L'arrêt EMI/CBS	210
II.6.	L'arrêt Terrapin/Terranova	213
Section II	— Les critères dégagés par la Cour de Justice des Communautés Européennes pour apprécier les restrictions apportées à la libre circulation des marchandises	216
1.	La notion d'« existence » et d'« exercice »	216
2.	L'objet spécifique du brevet et de la marque	218
3.	La notion de « produit brevetable »	220
4.	Les conséquences possibles des « cessions » de brevet	224
5.	Les cas des « filiales »	226
Section III	— Conclusion	228
 CHAPITRE III — Analyse des clauses dites « restrictives » à la lumière de l'article 85 C.E.E.		
231		
Section I	— Les restrictions à la charge du licencié	232
I.1.	La clause de non-contestation de la validité du brevet	232
I.2.	La clause d'interdiction d'exporter	233

I.3.	Les prix imposés	238
I.4.	La clause relative à la durée du contrat de licence	241
I.5.	La clause relative aux redevances	242
I.6.	La clause de non-concurrence	245
I.7.	La clause imposant au licencié de communiquer les perfectionnements au breveté (ou « grant-back »)	246
I.8.	La clause imposant au licencié le respect de certaines normes de fabrication et autorisant le breveté à en contrôler l'exécution (désignée plus brièvement par « Quality Control »	248
I.9.	La clause d'approvisionnement exclusif auprès du breveté (tie-in)	248
I.10.	L'obligation de garder le secret sur le savoir-faire transmis par le breveté	248
I.11.	L'interdiction faite au licencié d'accorder des sous-licences	249
Section II	— Les restrictions à la charge du breveté	250
II.1.	La clause d'exclusivité	250
	1. BURROUGHS - DELPLANQUE	250
	2. RAYMOND - NAGOYA	251
	3. DAVIDSON - RUBBER	252
	4. KABELMETAL - LUCHAIRE	253
	5. BROMBEMALING - HEIDEMAAT-SCHAPPIJ	254
	6. AOIP - BEYRARD	256
II.2.	La clause du licencié le plus favorisé	259
Section III	— Obligation ou faculté de notifier les contrats de licence ?	260
Section IV	— L'exemption par catégorie et le projet de la Commission visant à exempter de manière globale les contrats de licence au sens de l'article 85 paragraphe 3	261

TITRE III

LE CONTRAT DE LICENCE DE BREVET DU POINT DE VUE DE L'ACCORD DE LIBRE ÉCHANGE CONCLU ENTRE LA CONFÉDÉRATION SUISSE ET LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE

CHAPITRE I — Les règles de concurrence contenues dans l'Accord Suisse - C.E.E.	265
--	-----

Section I	— Généralités	265
Section II	— L'accord et la libre circulation des marchandises	266
	II.1. Droits de propriété industrielle et libre circulation des marchandises en vertu de l'Accord	266
Section III	— Les règles de concurrence — L'article 23 de l'Accord Suisse - C.E.E.	268
Section IV	— La procédure de sauvegarde instituée par l'article 27 de l'Accord Suisse - C.E.E.	269
Section V	— Le champ d'application de l'article 23	270
Section VI	— L'application de l'article 23 aux contrats de licence de brevet	271
	1. L'article 23 et le droit communautaire	271
	2. L'article 23 et le droit suisse de la concurrence	272
	3. L'article 23 de l'Accord et l'article 23 al. 2 de la loi fédérale sur les cartels et organisations analogues	274
CHAPITRE II — L'applicabilité directe des règles de la concurrence de l'Accord Suisse - C.E.E.		277
Section I	— La notion d'applicabilité directe	277
	1. L'applicabilité directe en droit communautaire	277
	2. L'article 23 de l'Accord et la notion d'applicabilité directe	279
	3. L'applicabilité directe des articles 13 et 20 de l'Accord Suisse - C.E.E.	282
CONCLUSION FINALE		283
ANNEXE I : Modèle de contrat de licence de brevet pour l'Etranger élaboré par l'ORGALIME (Organisme de Liaison des Industries Métalliques Européennes)		287
ANNEXE II : Commentaire du modèle de contrat ORGALIME par le Verein Deutscher Maschinenbau-Anstalten e.v. en ce qui concerne le droit cartellaire de la République fédérale d'Allemagne		303
ANNEXE III : Les Articles 36 - 85 - 86 et 222 du Traité de Rome et l'article 4 du Règlement No 17 C.E.E.		307

LISTE DES TRAVAUX PARUS DANS CETTE COLLECTION

- 2 ATTIA, G.E.D., *Les Forces armées des Nations Unies en Corée et au Moyen-Orient*, 1963, 472 p.
- 5 KELLY, J.S., *A Forgotten Conference : The negotiations at Peking, 1900-1901*, 1963, 136 p.
- 6 BERCHER, J., *Approche systématique de l'ancien droit privé vaudois, 888-1250*, 1963, xx-298 p.
- 7 COKKINOS, Th., *Théorie économique et coordination des investissements dans la Communauté européenne du charbon et de l'acier*, 1963, 160 p.
- 9 BAHRAMY, A.-A., *La législation internationale du travail et son influence sur le droit iranien. Aspects internationaux du développement économique et social*, 1963, xii-304 p.
- 10 MALUQUER SOSTRES, J., *L'assimilation des immigrés en Catalogne*, 1963, 160 p.
- 12 SCHNEIDER, J.-W., *Treaty-Making Power of International Organisation*, 1963, 154 p.
- 13 NGUYEN, V.-H., *Les problèmes de la nouvelle agriculture vietnamienne*, 1963, 228 p.
- 14 LOUTFY, A., *La technique élevée à la suprême puissance : la planification de l'économie*, 1964, 512 p.
- 16 WEINBERG, A., *Theodor Gomperz and John Stuart Mill*, 1963, 64 p.
- 17 PAPPE, H.-O., *Sismondis Weggenossen*, 1963, 92 p.
- 18 PAPADATOS, P.A., *Le procès Eichmann*, 1964, 128 p.
- 20 SATHYAMURTHY, T.-V., *The politics of international cooperation : Contrasting Conceptions of UNESCO*, 1964, 314 p., tabl.
- 21 HUBERT-DE PERROT, F., *La Suisse et la coopération avec les pays en voie de développement*, 1964, 248 p.
- 23 AGOSTON, I., *Le marché commun communiste. Principes et pratique du Comecon*, 2e éd. 1965, 354 p.
- 24 THULLEN, G., *Problems of the Trusteeship System : A Study of Political Behavior in the United Nations*, 1964, 220 p.
- 25 KRUL, N.G., *La politique conjoncturelle en Belgique, aux Pays-Bas et en Suisse (1950-1960)*, 1964, 504 p.
- 26 PARETO, V., *Cours d'Economie politique*. Nouvelle édition par G.-H. Bousquet et G. Busino (*Œuvres complètes*, t. I), 1964, 2 t. en 1 vol., xxx-viii-430-ii-426 p.
- 27 PAPADATOS, P.A., *Le problème de l'ordre reçu en droit pénal*, 1964, 176 p.
- 28 STOSIC, B.D., *Les organisations non gouvernementales et les Nations Unies*, 1964, 368 p.
- 29 TOFIGH, F., *Du choix des professions. Etude sociologique*, 1964, 158 p.
- 31 PARETO, V., *Le marché financier italien (1891-1899)*. Textes réunis pour la première fois par G. Busino (*Œuvres complètes*, t. II), N.T. 1970, xxvi-238 p.
- 32 PIAGET, J., *Etudes sociologiques*, N.E. 1977, 363 p.
- 34 PERROUX, F., *La pensée économique de Joseph Schumpeter. Les dynamiques du capitalisme*, 1965, 264 p.
- 35 MARCZEWSKI, J., *Introduction à l'histoire quantitative*, 1965, 200 p.
- 36 PARETO, V., *Ecrits sur la courbe de la répartition de la richesse*, réunis et présentés par G. Busino (*Œuvres complètes*, t. III), 1965, xxiv-52 p.
- 37 PARETO, V., *Libre-échangeisme, protectionnisme et socialisme*, publié par G. Busino (*Œuvres complètes*, t. IV), 1965, x-348 p.
- 38 PARETO, V., *Les systèmes socialistes*, publié par G. Busino (*Œuvres complètes*, t. V), 1965, 900 p., 2e tirage.
- 39 GILLE, B., *Histoire de la Maison Rothschild*. Tome I : *Des origines à 1848*, 1965, 500 p.
- 40 MEIZOZ, R., *La réglementation des expositions sur le plan international*, 1965, 172 p.
- 41 MEYLAN, J., *Le domaine ferroviaire en droit comparé (droits français, allemand et suisse)*, 1966, 420 p.
- 42 BARTER, P.G.H., *Problems of Agricultural Development*, 1966, 100 p.
- 43 RAPPARD, W.-E., *Economistes genevois du XIXe siècle. Necker, Bellot, Sismondi, Cherbuliez, Pellegrino Rossi*. Préface de G. Busino, 1966, xx-596 p.
- 44 PARETO, V., *Mythes et idéologies*. Textes réunis avec une introduction par G. Busino (*Œuvres complètes*, t. VI), 1966, 344 p.

- 45 PARETO, V., *Manuel d'Economie politique*. Préface de Roger Dehem (*Œuvres complètes*, t. VII), 1966, vi-696 p.
- 46 LOWES, P.-D., *The Genesis of international Narcotics control*, 1966, 212 p.
- 47 SOSA, J.-R., *Linear Programming. A Management Tool*, 1966, 100 p.
- 48 PARETO, V., *Statistique et économie mathématique*. Préface de René Roy (*Œuvres complètes*, t. VIII), 1966, 372 p.
- 49 JEQUIER, R., *La politique des réserves obligatoires*, 1966, xii-396 p.
- 50 SPIRO, J.-M., *Les banques de développement et le crédit aux petits producteurs, en Afrique Noire et en Amérique du Sud*, 1966, 156 p.
- 52 PARETO, V., *Marxisme et Economie pure* (*Œuvres complètes*, t. IX), 1967, viii-184 p.
- 53 PARETO, V., *Lettres d'Italie. Chroniques sociales et économiques* (*Œuvres complètes*, t. X), 1967, viii-186 p.
- 55 LHOMME, J., *Economie et histoire*, 1967, 204 p.
- 56 GILLE, B., *Histoire de la Maison Rothschild*. Tome II : 1848-1870, 1967, 626 p.
- 57 PARETO, V., *Programme et sommaire du Cours de sociologie suivi de Mon Journal*. Préface de G. Busino, 1967, lxxviii-94 p. (*Œuvres complètes*, t. XI).
- 58 WINIARSKI, L., *Essais sur la mécanique sociale*. Textes réunis et présentés par G. Busino, 1967, xxviii-320 p.
- 60 MARKOVITCH, T.-J., *Le revenu agricole en Yougoslavie. La famille paysanne après la guerre. Les ressources. Les dépenses*, 1967, x-212 p.
- 61 SAVEY-CASARD, P., *La peine de mort. Esquisse historique et juridique*. Préface de F. Perroux, 1968, xii-184 p.
- 62 BOUVIER, J., *Histoire économique et histoire sociale. Recherches sur le capitalisme contemporain*, 1968, 286 p.
- 63 BOURGUINAT, H., *Les marchés communs des pays en voie de développement*. 1968, viii-218 p.
- 64 MAREK, K., *Identity and Continuity of State in Public International Law*. New Edition, 1968, viii-622 p.
- 65 PARETO, V., *Traité de sociologie générale*. Edition française par Pierre Boven, revue par l'auteur. Préface de Raymond Aron. (*Œuvres complètes*, t. XII), 1968, 1822 p., relié.
- 66 GILLE, B., *La sidérurgie française au XIXe siècle. Recherches historiques*, 1968, 320 p.
- 67 PALOMBA, G., *A Mathematical Interpretation of the Balance Sheet*, 132 p.
- 69 LA GRANDVILLE, O. de, *Malte : réalité géographique et perspectives économiques*, 1968, 270 p., tabl.
- 70 SILBERMANN, A., *Les principes de la sociologie de la musique*, 1968, 194 p.
- 71 BUSINO, G., *Introduction à une histoire de la sociologie de Pareto*, 1968, 2e tirage d'après la 2e édition, 178 p.
- 72 DEHEMA, R., *Planification économique et fédéralisme*, 1968, 202 p.
- 74 MASNATA-RUBATTEL, C., *L'Amérique blanche et les droits des noirs. La loi de 1964*, 1969, 306 p.
- 75 TORCELLAN, G., *Un économiste du XVIIIe siècle : Giammaria Ortes*. Avant-propos de F. Venturi, 1969, 112 p.
- 76 PARETO, V., *La transformation de la démocratie*. Edition française par Corinne Beutler. Préface de G. Busino. (*Œuvres complètes*, t. XIII), 1970, xvi-112 p.
- 77 LACHARRIERE, G. de, *La nouvelle division internationale du travail*, 1969, 352 p.
- 78 PARETO, V., *La liberté économique et les événements d'Italie*. Préface de G. Busino. (*Œuvres complètes*, t. XIV), 1970, xxxvi-132 p.
- 79 ARDITI, N., *Les investissements étrangers en Turquie*, 1970, 205 p.
- 80 *La Roumanie économique et culturelle*. Etudes et travaux publiés par F. Perroux, 1969, xii-208 p., 33 ill. et 2 cartes.
- 81 GILLE, B., *La Banque française au XIXe siècle. Recherches historiques*, 1970, 286 p.
- 82 KARAOSMANOGLU, A.-L., *Les actions militaires coercitives et non coercitives des Nations Unies*. Préface de G. Perrin, 1970, 330 p.
- 83 SOLARI, L., *Théorie des choix et fonctions de consommation semi-agrégées*. 1. *Modèles statiques*, 1971, 186 p.
- 84 DUPONT-GONIN, P., *La Guyane française*. Préface d'A. Philip, 1970, xviii-279 p.
- 85 LEFORT, CL., *Eléments d'une critique de la bureaucratie*, 1971, 369 p.
- 86 PARETO, V., *Le mythe vertueux et la littérature immorale*. Nouvelle édition par Corinne Beutler. Préface d'A. Silbermann. (*Œuvres complètes*, t. XV), 1971, 168 p.
- 87 WEIBEL, E., *La création des régions autonomes à statut spécial en Italie*, 1971, 470 p.
- 88 GIROD, R., *Mobilité sociale. Faits établis et problèmes ouverts*, 1971, 205 p.

- 89 BOUDON, R., *La crise de la sociologie*, 1971, 328 p.
- 90 BASILE, A., *Commerce extérieur et développement de la petite nation*. Préface de F. Perroux, 1972, xxii-400 p.
- 91 BOBBIO, N., *On Pareto and Mosca*, 1972, 78 p.
- 92 BOURDIEU, P., *Esquisse d'une théorie de la pratique, précédé de trois études d'ethnologie kabyle*, 1972, 270 p.
- 93 NAVILLE, P., *Temps et technique. Les structures de la vie de travail*, 1972, 236 p.
- 94 GAUDE, J., *Emploi agricole et migrations dans une économie dualiste*, 1973, 196 p.
- 95 HIERONYMI, O., *Economic Discrimination against the United States in Western Europe (1945-1958). Dollar Shortage and the Rise of Regionalism*, 1973, 252 p.
- 96 PARETO, V., *Ecrits épars (Œuvres complètes, t. XVI)*, 1974, 208 p.
- 97 PARETO, V., *Ecrits politiques, vol. 1 (Œuvres complètes, t. XVII)*, 1974, 800 p.
- 98 PARETO, V., *Ecrits politiques, vol. 2 (Œuvres complètes, t. XVIII)*, 1974, 800 p.
- 99 SCHALLER, F., *La notion de productivité. Essai critique*. 1975, 108 p.
- 100 PARETO, V., *Correspondance 1890-1923. (Œuvres complètes, t. XIX)*. 2 vol., viii-1292 p.
- 101 POULALION, G., *Revenu et consommation discrétionnaire*, 1975, 272 p.
- 102 PARETO, V., *Jubilé du professeur V. Pareto (Œuvres complètes, t. XX)*. Préface de J.Ch. Biaudet. Avec une bibliographie des œuvres de et sur Pareto, 1975, 276 p.
- 103 MAHIEUX, F., *La prévision de l'innovation de l'entreprise*, 1975, 384 p.
- 104 MARKOVITCH, T.J., *Les industries lainières en France, de Colbert à la Révolution*. 1976, 516 p.
- 105 BALLENEGGER, J., *La pollution en droit international*, 1975, 272 p.
- 106 LANGASKENS, Y., *Introduction à l'économétrie*, 1975, 672 p.
- 107 PARETO, V., *Faits et théories*. Version française de Micheline Tripet. (Œuvres complètes, t. XXI). Préface de Julien Freund, 1976, 288 p.
- 108 GENDRE, F., *L'analyse statistique multivariée. Introduction à son utilisation pratique*, 1976, 400 p.
- 109 KOSSOY, E., *Living with Guerilla ; Guerilla as a Legal Problem and Political Fact*, 1976, 405 p.
- 110 GAUDE, J., *Technologie et emploi dans le commerce*, 1976, 186 p.
- 111 FILLOUX, J.-C., *Durkheim et le socialisme*, 1977, 400 p.
- 112 GENDRE, F., *L'analyse statistique univariée. Introduction à son utilisation pratique*, 1977, 228 p.
- 113 LANGASKENS, Y. et GAZON, J., *L'élaboration de modèles statiques et dynamiques en économie*, 1978, 408 p.
- 114 GUGGENHEIM, TH., *Les théories monétaires préclassiques*, 1978, 148 p.
- 115 MODIANO, G., *Le contrat de licence de brevet. Droit suisse et pratique communautaire*, 1979, 327 p.
- 116 BILLETER, J.-F., *Li Zhi, philosophe maudit (1527-1602). Contribution à une sociologie du mandarinat chinois à la fin des Ming*, 1979, 302 p.
- 117 PERRIN, J.-F., *Pour une théorie de la connaissance juridique*, 1979, 182 p.
- 118 OMER, A.U., *Le financement international public du développement. Aspects juridiques*, 1979 (sous presse).
- 119 GILLIARD, F., *L'expérience juridique. Esquisse d'une dialectique*, 1979 (sous presse).
- PARETO, V., *Ecrits sociologiques mineurs*. Textes en langue italienne, réunis avec une introduction de G. Busino. (Œuvres complètes, t. XXII), sous presse.

Composition du texte :

René Perrin - Notre-Dame 22 - CH-2013 Colombier

Impression :

Imprimerie Nouvelle E.G. Chave S.A. - CH-2002 Neuchâtel

Février 1979

LE LIVRE

Ce manuel du contrat de licence de brevet se veut pratique avant tout. Témoin, le contrat-type de l'ORGALIME, publié en annexe et qui représente, en fait, la check-list des problèmes à ne pas oublier et que l'auteur a complété par des recommandations et des commentaires.

Sur le plan juridique, le droit suisse se trouve au centre de l'analyse. Petit pays, certes, mais fortement industrialisé, la Suisse est, dans de nombreux domaines, à la pointe du progrès. Les brevets déposés et exploités le sont par des suisses comme par des étrangers (16.343 demandes déposées et 22.555 brevets délivrés en 1977, dont 6.320 à des titulaires domiciliés en Suisse).

Il est, par ailleurs, fréquent, que les contrats internationaux prévoient l'arbitrage en Suisse avec application du droit suisse, en tant que droit « neutre ». Il a semblé nécessaire de commenter les clauses qui s'y réfèrent et que l'on a parfois tendance à considérer comme des clauses de style. Sont-elles licites et dans quelles limites ?

L'exercice des droits de la propriété industrielle a connu de nombreuses vicissitudes avec l'élargissement du champ d'application du droit de la concurrence. Et les régimes des droits cartellaires diffèrent considérablement aux Etats-Unis, dans le Marché Commun et en Suisse. L'étude de ces régimes est donc indispensable pour l'exploitation internationale d'un brevet.

C'est à ces questions et à beaucoup d'autres, auxquelles se voient confrontés praticiens et hommes d'affaires appelés à établir ou à négocier les contrats de licence de brevet, que le présent ouvrage se propose d'apporter des réponses. S'il espère intéresser en premier lieu les hommes d'affaires, les juristes d'entreprises et les avocats, il a l'ambition d'être lu également par les universitaires. En effet, tout en décrivant le cadre juridique dans lequel s'insèrent les problèmes à résoudre, l'auteur tient toujours compte de la réalité économique, ce qui le porte à tempérer les prises de position qui seraient parfaitement défendables d'un strict point de vue juridique.

L'AUTEUR

Giovanna MODIANO, docteur en droit, est avocat au Barreau de Genève. Elle a été longtemps juriste d'entreprise, au service d'une grande société développant et exploitant des nouvelles technologies dans le monde entier. C'est à cette expérience approfondie dans le domaine du transfert de technologie, notamment en matière de contrats de licence, que l'on doit une approche pratique des problèmes et la recherche du compromis entre les exigences du droit et celles de la vie économique.